



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0389-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca: “MINI SHOP”

Inmobiliaria La Merced de San José S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9000-06)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 564-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diez horas con veinte minutos del trece de octubre de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-012-480-, en su calidad de Apoderado de la empresa **INMOBILIARIA LA MERCED DE SAN JOSÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, titular de la cédula de identidad número 3-101-174181, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cuarenta y nueve minutos y veintiocho segundos del veintiocho de mayo de dos mil ocho.

RESULTANDO

I. Que mediante escrito presentado el 28 de setiembre de 2006, aclarado luego mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2006, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa **INMOBILIARIA LA MERCED DE SAN JOSÉ, S.A.**, solicitó el registro del signo “**MINI SHOP**”, como marca de servicio en **Clase 35** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir servicios de publicidad, negocios y venta de abarrotes.

II. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cuarenta y nueve minutos y veintiocho segundos del veintiocho de mayo de dos mil ocho, 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 (...)”***.

III. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de junio de 2008, el Licenciado **Manuel Peralta Volio**, en representación de la empresa **INMOBILIARIA LA MERCED DE SAN JOSÉ, S.A.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 9 de setiembre de 2008, expresó agravios.

IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS: Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO: EN CUANTO AL FONDO: IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro del signo **“MINI SHOP”** propuesto por la empresa **INMOBILIARIA LA MERCED DE SAN JOSÉ, S.A.**, los literales **c)** y **g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que está compuesto por palabras que traducidas al idioma español, acaban significando lo que es una designación común o usual de los servicios a los que se destinaría, y porque en definitiva carecería de distintividad respecto de tales servicios, todo lo cual rechazó el apelante, quien adujo que ese signo se trata por el



contrario de uno original, novedoso y distintivo que es un término de fantasía, y que erró el **a quo** al haber analizado de manera fragmentada, y no conjunta, sus distintos elementos, que no serían una designación común de tales servicios.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto 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). Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme a los literales **c)** y **d)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial sería una designación común o usual del producto o servicio de que se trate, o de uno que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica de tales productos o servicios.

Dicho lo anterior, concuerda en parte este Tribunal con el criterio del **a quo**, en el sentido de que no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “**MINI SHOP**”, que traducido al español significaría: “*mini tienda*” por lo que no aplica como término de fantasía, para proteger y distinguir en **Clase 35** de la clasificación internacional, “*servicios de publicidad, negocios y venta de abarrotes*”, no por tratarse de una designación común y usual para referirse en el mercado los citados servicios (por lo cual lleva razón el apelante respecto de tal reproche), sino por carecer de distintividad respecto de tales servicios, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral 7º de la Ley de Marcas.



En efecto, si la traducción libre y más natural al español de la frase inglesa “**MINI SHOP**”, es “*mini tienda*”, y por una parte, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, “mini” (del latín *minimus*, muy pequeño), es un elemento compositivo que significa “pequeño”, “breve” o “corto”, y “**tienda**” (del latín *tenda*, de “*tendēre*”, “*tender*”), es un sustantivo que entre otras acepciones alude a una casa, puesto o lugar donde se venden al público artículos de comercio al por menor, y por otra parte, uno de los servicios que serían distinguidos y protegidos con el signo en cuestión sería, precisamente, la “*venta de abarrotes*”, **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de servicios**, por cuanto en el contexto del mercado nacional, por la innegable influencia del idioma inglés, tanto “**MINI_**”, como “**_SHOP**”, se asocian directamente con esa actividad, sea, la “*venta de abarrotes*”, por lo que vistos de manera conjunta esos vocablos para formar el signo compuesto “**MINI SHOP**”, no queda duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad.

Por consiguiente, muy al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Manuel Peralta Volio** en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, adolece el signo propuesto por cuenta de la empresa **INMOBILIARIA LA MERCED DE SAN JOSÉ, S.A.**, de la falta de capacidad distintiva a la que alude el inciso **g)** del artículo **7º** de repetida cita, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca “**MINI SHOP**” por su falta de distintividad respecto de los servicios que protegería, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan inatendibles.

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta falto de distintividad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y nueve minutos y veintiocho segundos del veintiocho de mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.



CUARTO. 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, y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cuarenta y nueve minutos y veintiocho segundos del veintiocho de mayo de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.— 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptorios

Marca Intrínsecamente Inadmisibile

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55