



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0638-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “SUBASTALO TODO.COM (DISEÑO)”

SUBASTA, S.A. DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen No. 2010-2491)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 731-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con quince minutos del siete de noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada, Abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUBASTA, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Salvador, domiciliada en 3era Calla Poniente Pasaje Stahl # 156-A, Col., Escalón, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con seis minutos y seis segundos del catorce de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, en fecha 23 de marzo del 2010, la Licenciada **Marianella Arias Chacón** en representación de la empresa **SUBASTA, S.A. DE C.V.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**SUBASTALO TODO.COM (DISEÑO)**” en clase 35 de la Nomenclatura Internacional, para proteger y distinguir: “*servicios de análisis del precio de costo; venta en pública subasta; promoción de ventas para terceros; presentación de productos en cualquier medio de*”



comunicación para su venta al por menor; tramitación administrativa de pedidos de compra; y servicios de comparación de precios”, lista de productos que fue limitada mediante escrito presentado ante el Registro en fecha 4 de junio de 2010. (ver folios 15 al 18)

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con seis minutos y seis segundos del catorce de julio de dos mil diez, 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. (...)”***.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de julio de 2010, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en representación de la empresa **SUBASTA, S.A. DE C.V.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, no 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, o a la invalidez 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 la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se hace un análisis de los mismos por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso bajo examen, el Registro de la



Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**SUBASTALO TODO.COM (DISEÑO)**” en clase 35 del Nomenclátor internacional, presentada por el Licenciado Ricardo Vargas Aguilar, apoderado de la empresa **SUBASTA, S.A. DE C.V.** por haber considerado que es una marca inadmisibles por razones intrínsecas, ya que contiene elementos literarios de uso común y genéricos que relacionados a los servicios que desea proteger en clase 35 internacional, carece de distintividad, resultando inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la recurrente en su escrito de apelación alegó que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción es incorrecto por cuanto no existe ninguna razón para negar la protección marcaria que podría llamarse reflejo de su nombre de dominio que se encuentra debidamente inscrito y al no otorgarse tal protección estaría expuesta a ser objeto de competencia desleal por parte de terceros que quisieran aprovecharse de su esfuerzo, inversión y trabajo de su negocio.

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD QUE DEBEN POSEER LOS SIGNOS REGISTRABLES. Doctrinariamente se define la marca 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 de su origen empresarial.

El artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que ese derecho intangible es: “...*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*”.



Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé la distintividad como característica indispensable que debe revestir toda marca, para poder ser inscrita como tal. Dicha distintividad resulta ser, entonces, 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 artículos que elige.

Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de todo signo marcario, al determinar que éste debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así, entonces, es condición fundamental para que un signo se pueda registrar, que ostente ese carácter distintivo, que permita diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales o similares que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro 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.

Este Tribunal considera, al igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que la marca solicitada no puede ser objeto de registro, por las razones que de seguido se exponen: El artículo 7, incisos c) y g) de la citada Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone lo siguiente: **“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. (...) c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata. (...) g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”**. En el presente asunto, la denominación **“SUBASTALO TODO”**, resulta ser una designación común o usual de los servicios a los cuales se aplica o se quiere proteger, haciéndolo así de dominio público, por lo que el mismo no puede ser susceptible de apropiación por tratarse de un término de uso común, al vincularse con los servicios que se protegerían y distinguirían. Al respecto se dice que *“La prohibición de registrar marcas genéricas, descriptivas y usuales tiene por fundamento evitar*



que sobre una denominación o gráfico genérico, usual o descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida que otros competidores los empleen para designar en el tráfico económico los productos o servicios contraseñados por la marca. Se trata, en efecto, de denominaciones o de gráficos necesarios en el tráfico mercantil y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector de que se trate (...)” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas**, Editorial Civitas, Primera Edición, 2002, pp. 211 y 212), por lo que la causal contenida en el inciso c) del artículo 7 de la Ley de repetida cita, es de aplicación en el presente caso, ya que ésta busca regular los signos que son designaciones de uso común de los productos o servicios, tal y como ocurre con la marca que se solicita su registración, al estar conformada por palabras que son de uso común dentro del sector comercial pertinente, por lo que no puede ser objeto de apropiación exclusiva de la empresa gestionante.

Aunque la marca propuesta no está conformada “exclusivamente” de los términos “SUBASTALO TODO”, ya que tiene su parte figurativa, siempre se aplica el inciso c) de comentario, porque el resto de elementos que acompañan a dichos términos, no le dan la distintividad necesaria para ser aceptada como marca, sea la figura de un mazo que simboliza y refleja junto con la parte denominativa que la conforma que se refiere a servicios de subasta, venta y comparación de precios, entre otros.

En esta misma línea, y con fundamento también en lo anterior, el artículo 7 en su inciso g) es de aplicación para el signo solicitado, ya que preceptúa la imposibilidad de inscripción de aquellas marcas que no poseen suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, ya que éstas deben tener como requisito sine qua non, capacidad distintiva.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUBASTA, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con seis minutos y seis segundos del catorce de julio de dos mil diez, la cual 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, 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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **SUBASTA, S.A. DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con seis minutos y seis segundos del catorce de julio de dos mil diez, la que en este acto 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Solicitud de inscripción de marca

Requisitos de inscripción de marca

TNR 00.42.25