



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2016-0198-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca “*MERCADOILEGAL (Diseño)*”**

**TABACALERA COSTARRICENSE, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen N° 2015-11877)**

**Marcas y Otros Signos**

### ***VOTO N° 0769-2016***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis.***

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **Tomas Federico Nassar Pérez**, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-508-509, en representación de la empresa **TABACALERA COSTARRICENSE S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-002034, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:53:19 horas del 24 de febrero de 2016.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de diciembre de 2015, el licenciado **Tomas Federico Nassar Pérez**, en la condición indicada, solicitó el registro de la marca de servicios “***MERCADOILEGAL (diseño)***”, para distinguir y proteger “*Plataforma web para la denuncia de productos ilegales en puntos de venta dentro del territorio nacional*”, en clase 42 de la clasificación internacional.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución de las 11:53:19 horas del 24 de febrero de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.



**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, el licenciado **Nassar Pérez**, en la condición indicada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en vista de que fue admitido, conoce este Tribunal.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

*Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;*

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y AGRAVIOS DE LA RECURRENTE.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo propuesto “**MERCADOILEGAL (diseño)**”, al considerar que en relación con los servicios para los que fue solicitado, resulta descriptivo y carente de aptitud distintiva. Señaló que las palabras que lo conforman hacen que el consumidor las lea en forma separada y entienda el concepto referido a la venta ilegal y clandestina de productos o servicios infringiendo las normas de precios y de calidad de las empresas que los fabrican o distribuyen legalmente, o las normativas gubernamentales y por ello, este denominativo describe la función de la plataforma web que se pretende proteger, transgrediendo así lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

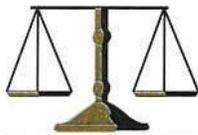


Inconforme con lo resuelto, **el apelante** expresó los siguientes agravios: 1.- El signo solicitado si posee suficientes elementos distintivos que le permiten conformarse en un registro marcario. Si se analiza el elemento denominativo es inherentemente distintivo, ya que “*mercadoilegal*” no es un término comúnmente utilizado para referirse a una plataforma Web, utilizada para la denuncia de productos ilegales. A lo sumo podría considerarse una marca sugestiva o evocativa de los servicios que busca proteger y por ello no se podría rechazar su inscripción porque este tipo de marcas son altamente distintivas y susceptibles de protección registral. Respecto de este agravio, el recurrente cita el concepto de marca evocativa definido por Jorge Otamendi en su libro “Derecho de Marcas”, e indica que éste puede aplicarse al término MERCADOILEGAL porque es una palabra abstracta, que da una idea de la función de la plataforma Web pero que no es descriptiva de ese servicio. 2.- Agrega la parte apelante que el signo pretendido, como conjunto marcario compuesto de elementos denominativos y gráficos, resulta suficientemente distintivo y permitirá al consumidor identificarlo. Con vista en dichos alegatos solicita se declare con lugar el recurso, y en consecuencia se revoque la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite de inscripción de su marca “*MERCADOILEGAL (diseño)*”.

**TERCERO. SOBRE EL FONDO.** La doctrina 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 este modo, **la distintividad** es una particularidad de la marca y representa su función esencial, porque su misión está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda ejercer su derecho de elección entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado.

Dentro del análisis de registrabilidad, debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley



de Marcas).

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger**, respecto de situaciones que impidan su registro, con referencia a otros similares que se encuentran en el mercado, o que puedan ser asociados. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, de conformidad con los cuales -entre otras razones- una marca es inadmisibles cuando esté constituida por términos que se refieran en forma directa a características que presenta o podría presentar lo protegido, **describiéndolo** (inciso d) y, en general, cuando **no tenga suficiente aptitud distintiva** respecto de su objeto de protección (inciso g).

Es así que, **la distintividad** de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, es un requisito fundamental para acceder a su protección registral y en ausencia de ella, el signo no resultará inscribible.

Dentro de sus agravios, indica el recurrente que la marca pretendida es a lo sumo evocativa o sugestiva. Al respecto recuérdese que las **marcas evocativas** son aquellas en las que debe hacerse un esfuerzo especial para relacionar el producto o servicio que protegen con el propio signo, son signos débiles y en consecuencia el alcance de su ámbito de protección es bajo.

A mayor abundamiento, ya este Tribunal en forma reiterada se ha pronunciado respecto de las marcas evocativas, dentro de otros, se cita el **Voto N° 94-2016** de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016, en el que se expresa:

“[...] las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: **“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para**



*identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables”* (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).

Ahora bien, el término en análisis es una evidente unión de dos palabras cuyo significado es claro, directo y común para el consumidor promedio y su simple unión no les genera distintividad, pues, en el mercado consumidor esta se percibirá por separado, dado que se trata de la palabra “MERCADO”, unido a un término que igualmente es de uso común, como lo es “ILEGAL” y tratándose de dos partículas denominativas de uso común, ninguna aporta distintividad a la otra, aunque se insista en la unión de ellas o estudio en conjunto. Sobre la distintividad este Tribunal, en el mismo **voto N° 94-2016** citado, dice:

“Debe quedar claro que el elemento de 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.”

Concluye este órgano de alzada que el anterior razonamiento resulta también aplicable al caso bajo análisis y que lleva razón el Registro en cuanto a que el signo solicitado “**MERCADO ILEGAL (diseño)**,” resulta descriptivo de lo que se pretende proteger, toda vez que está relacionado directamente con el servicio a prestar, al referirse éstos a *servicios de una*



*plataforma para denuncias de mercados ilegales* y en este sentido carece de capacidad distintiva, por ende, no es apto para ser registrado según el artículo 7, inciso d) de la Ley de Marcas, en virtud de lo cual, se coincide con lo resuelto por la autoridad registral.

Tampoco resulta admisible el agravio del apelante de que la marca es **sugestiva**, ya que no estamos en presencia de palabras abstractas y no sugiere, sino que de ella se deduce directamente el servicio que presta, porque “mercado ilegal” refiere a un mercado al margen de la ley.

Insiste el recurrente en sus agravios que su solicitud trata de un conjunto marcario y por ello debe hacerse un análisis de conjunto. No obstante, tanto el diseño agregado al signo como la grafía de su elemento denominativo, no aportan mayor distintividad a este conjunto y, si bien es cierto, el término denominativo se representa como un solo vocablo “**MERCADOILEGAL**”, este resulta ser altamente descriptivo, porque es la evidente unión de dos palabras cuyo significado es claro para el consumidor, que relaciona en forma directa el servicio a proteger y su simple unión no les genera distintividad y en el mercado se percibirán por separado, es decir como “mercado ilegal”.

Por todo lo indicado, de conformidad con lo dispuesto en el relacionado **inciso g)**, del artículo 7 de la Ley de cita, es claro que el signo bajo estudio no permite que el consumidor pueda individualizar esos servicios respecto de otros de similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios y en razón de ello concuerda este órgano superior con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, cuando dispuso que el signo propuesto es inadmisibles porque carece de la suficiente distintividad para constituirse en una marca.

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Tomas Federico Nassar Pérez**, en representación de la empresa solicitante, **TABACALERA COSTARRICENSE S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:53:19 horas del 24 de febrero de 2016, la cual se confirma.



**CUARTO. SOBRE EL 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Tomas Federico Nassar Pérez**, en representación de la empresa **TABACALERA COSTARRICENSE S.A.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:53:19 horas del 24 de febrero de 2016. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Rocío Cervantes Barrantes**

**Guadalupe Ortiz Mora**