



RESOLUCION DEFINITIVA.

Expediente No. 2011-0993- TRA-PI

**Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio y servicios: “COMPUMALL”
(09 y 43)**

SOCIEDAD TENEDORA STM C.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-5172)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 863-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con cuarenta minutos del ocho de octubre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Rohmoser Zuñiga**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos diecisiete-quinientos ochenta y seis, en su condición de apoderado de la **SOCIEDAD TENEDORA STM C.A.**, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Venezuela, con domicilio en Edificio Cavendes, Quinto Piso, Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, veintidós segundos del dieciocho de octubre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de junio de dos mil once, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zuñiga**, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio, y servicios “**COMPUMAL**”, en **clases 9 y 42** de la Clasificación Internacional de Niza. **Clase 9:** para



proteger y distinguir: “Ordenadores, equipos para el tratamiento de información, aparatos para el registro, transmisión y reproducción de sonido o imágenes, aparatos fotográficos y ópticos, soportes de registro magnéticos y programas de ordenador”. **Clase 42:** “Diseño y desarrollo de ordenadores y software”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, veintidós segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, dispuso “**POR TANTO/ Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada**”.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de noviembre de dos mil once, el Licenciado **Edgar Rohmoser Zuñiga**, en su condición de apoderado de la empresa **SOCIEDAD TENEDORA STM C.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución indicada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las once horas, tres minutos, cincuenta y tres segundos del cuatro de noviembre de dos mil once, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

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 causen 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un *recurso de apelación*, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo**, fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el Licenciado Edgar Rohrmoser Zuñiga, en representación de la empresa **SOCIEDAD TENEDORA STM C.A.**, se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “*(...) En dicho carácter, vengo a apelar ante el Tribunal Registral Administrativo*” (Ver folio 17), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo **19** del Reglamento Operativo de este Tribunal



Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y finalmente, conferida por este Tribunal la audiencia (ver folio 47) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial, el haber denegado el registro de la marca solicitada, ya que el signo propuesto resulta irregistrable por transgredir los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, por no tener suficiente aptitud distintiva o pueda causar engaño o confusión respecto a la marca “**COMPUMALL**”, por cuanto como bien lo indica el **a quo**, “(...) *el signo propuesto está compuesto por dos palabras genéricas y de uso común, unidas entre sí, las cuales no generan distintividad alguna, por lo que el mismo no podría ser otorgado como un derecho.- b) Que puede causar engaño o confusión debido a que la palabra “compumall” imprime en la mente del consumidor medio la imagen de un establecimiento comercial, debido a que la parte del nombre solicitado, sea “mal” hace referencia a un establecimiento, pues es bien conocido el significado que tiene para el consumidor dicha palabra, y al ver que lo que se pretende proteger son productos y servicios el signo resulta ser, como se indicó previamente engañoso (...) el signo solicitado recae en las causales de irregistrabilidad del artículo siete de la Ley de Marcas*”, lo cual comparte este Tribunal, toda vez, que la denominación “**COMPUMALL**” está conformada por dos palabras “**COMPU**”, que es un diminutivo de la expresión “**computadora**”, y “**mall**”, que es una expresión conocida como establecimiento o centro comercial, como puede apreciarse son términos que se usan comúnmente en el comercio, lo que hace que el signo solicitado resulte carente de todo carácter distintivo.



Asimismo, la marca aludida indica o trasmite a los consumidores la forma de cómo va adquirir los productos y obtener los servicios a proteger en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, por su orden: **Clase 9:** “ordenadores, equipos para el tratamiento de información, aparatos para el registro, transmisión y reproducción de sonido o imágenes, aparatos fotográficos y ópticos, soportes de registro magnéticos y programas de ordenador”, y **Clase 42:** “diseño y desarrollo de ordenadores y software”, sea, a través de un establecimiento o centro comercial dedicado a la venta de esos productos y servicios, característica que podría no tenerla los productos o servicios a distinguir con dicha marca, lo que puede llevar a confusión a los consumidores al momento de decidirse a adquirir tales productos y servicios, por lo que considera este Tribunal que el signo solicitado cae en la causal de irregistrabilidad del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

TERCERO. De conformidad con las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que la marca pretendida “**COMPUMALL**”, no resulta inscribible por razones intrínsecas, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Edgar Zurcher Zuíga**, en su condición de apoderado de la empresa **SOCIEDAD TENEDORA STM C.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, veintidós segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**COMPUMALL**”.

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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 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 el Licenciado **Edgar Zurcher Zuíga**, en su condición de apoderado de la empresa **SOCIEDAD TENEDORA STM C.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y cinco minutos, veintidós segundos del dieciocho de octubre de dos mil once, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca “**COMPUMALL**”. 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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Luis Gustavo Álvarez Ramírez

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

MARCAS INADMISIBLES

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marca con falta de distintiva

TE. Marca engañosa

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. Marca intrínsecamente inadmisibile

TNR. 00.60.69