



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2010-0850-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca de servicio “MULTI CUPON” (DISEÑO) (35)

SERVICIOS DIGITALES NENEME, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2010-3808)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 874-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con diez minutos del veintiuno de Noviembre de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno- ochocientos- cuatrocientos dos, en su condición de Apoderado Especial de la sociedad **SERVICIOS DIGITALES NENEME S.A.**, cédula de persona jurídica tres- ciento uno – cinco nueve tres uno uno cuatro, domiciliada en San José, Santa Ana; contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y siete minutos y diez segundos del treinta de Agosto del dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 de Abril del 2010, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, en su condición y calidades indicadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios, “**MULTI CUPON**”, en clase 35 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Servicios de información y administración de negocios para terceros.



SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas con treinta y siete minutos y diez segundos del treinta de Agosto del dos mil diez, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO: Que inconforme con dicho fallo, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de Septiembre del 2010, el Licenciado **Calderón Cartín**, apeló la resolución 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, 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 Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados y no probados: Por ser el presente un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. Sobre el Fondo del Asunto. Acerca de la Resolución Apelada y los Argumentos esgrimidos por la parte Apelante. El Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios de uso común y genéricos que relacionados a los servicios que desea proteger en clase 35 internacional carece de distintividad, que a su vez resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma,



por cuanto transgrede el artículo sétimo que regula Marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literal g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con el rechazo, el recurrente alega que la marca “**MULTI CUPON**” es una marca de fantasía que no es susceptible de causar confusión respecto a los servicios que protege que refiere a información y administración de negocios para terceros en cuanto a promociones o actividades de mercadeo, y no pretende proteger “cupones”, ya que éstos como tal son o serán propiedad del tercero al cual mi representada le brindará el servicio, incluso, los “cupones físicos”, como los ha entendido el Registro, podrían no existir, siendo en cualquier caso “**MULTI CUPON**” un servicio de información, no los cupones promocionales, por lo que no es aplicable el artículo 7, inciso j, o el párrafo final del mismo.

TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD Y LAS MARCAS DE SERVICIO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Al respecto se señala que: *“El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con u origen empresarial determinado.”* (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 151**).

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de



terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

Ahora bien, en relación a las marcas de servicio, como la sometida a estudio, resulta similar a las marcas de productos, puesto que su función también es la de diferenciar un servicio de otro; de ahí que el artículo 2° de la Ley de Marcas, la contemple entre los signos susceptibles de registro, siempre que cumpla con la cualidad fundamental de ser distintiva. Se dice que *“la marca de servicio identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales (...) El nombre o designación distingue a los competidores, nos dice quién es el que desarrolla la o las actividades. La marca de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto...”* (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p. 21**). De manera que, la marca de servicio que pretenda la inscripción debe tener la capacidad de individualizar y diferenciar el servicio prestado, de modo tal, que el usuario pueda seleccionarlo sin ninguna dificultad, puesto que su objeto es distinguir un servicio prestado por un empresario u otra persona, del prestado por otros en el mercado.

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicio **“MULTI CUPON” (DISEÑO)**, fundamentado en el artículo 7° inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual no admite la inscripción como marca de un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*



Así, sin segmentar el signo propuesto como marca, en el caso de referencia se solicita un distintivo clasificado como mixto, integrado por elementos denominativos y gráficos, el cual se describe así: la palabra MULTI CUPON, en letras verdes MULTI y en letras negras CUPON enmarcadas por un rectángulo en letras verdes, siendo, a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad.

En este sentido, considera este Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, el elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios. Puede observarse, que del conjunto propuesto como marca lo que sobresale es el término “MULTI CUPON”.

En este sentido, tanto “CUPON”, que es definido por la Real Academia Española como “**1. m. Com.** Cada una de las partes de un documento de la deuda pública o de una empresa, que periódicamente se van cortando para presentarlas al cobro de los intereses vencidos, así como “MULTI”, son términos que son de uso común, sobre los cuales no puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los competidores que operan en el mercado. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica :”*En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.*” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

En relación al diseño o parte gráfica que conforma la marca de servicio solicitada, la cual la constituye un rectángulo que contiene el término “MULTI CUPON”, puede ser probable que el consumidor lo considere como una escueta figura y no como una referencia empresarial, siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo común



de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este caso recordará el consumidor de los servicios que se pretenden ofrecer.

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que la marca de servicio solicitada en relación con los servicios de información y administración de negocios para terceros, que se pretende distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dichos servicios en el mercado, en relación con los servicios de la misma clase ofrecidos por los competidores, siendo también aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, donde se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo.

Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido u ofrecido por la competencia, lo que no se da en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

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 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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado **Cristian Calderón Cartín**, en su calidad de apoderado especial de la empresa **SERVICIOS DIGITALES NENEME S.A.** en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con treinta y siete minutos y diez segundos del treinta de Agosto del dos mil diez, la cual 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Distintividad

Examen de fondo de la marca

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.08

Inscripción de la marca

Requisitos de inscripción de la marca

TG. Solicitud de inscripción de la marca

TNR. 00.42.05