

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2018-0051-TRA-PI



Solicitud de inscripción de la marca “  ”

PRESTARTE RÁPIDO DE COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-6890)

Marcas y Otros Signos

VOTO 0306-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María Laura Vargas Cabezas**, soltera, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1148-0307, en representación de la empresa costarricense **PRESTARTE RÁPIDO DE COSTA RICA S.A.**, con cédula jurídica 3-101-705221, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:13:18 horas del 28 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de julio de 2017, la licenciada **Vargas Cabezas** solicitó el registro de la marca de servicios “**PRE\$TARTE 506 (DISEÑO)**” en Clase 36 de la clasificación internacional para distinguir y proteger: “*servicios financieros, operaciones financieras, constitución de préstamos con garantía y préstamos prendarios*”, con el diseño:



SEGUNDO. Mediante resolución de las 09:13:18 horas del 28 de noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, la licenciada **Vargas Cabezas**, en la condición indicada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en vista de ello conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Mora Cordero, 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 la resolución del presente asunto por tratarse de un tema de puro derecho.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo propuesto al considerarlo inadmisibles por razones intrínsecas porque resulta descriptiva y no posee la suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a que se refiere y por ello transgrede los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la apelante manifiesta en sus agravios que la marca propuesta sí cumple con todos los elementos que la hacen susceptible de protección. Afirma que el Registrador se limita a su interpretación de la palabra que conforma el signo, como un elemento aislado, sin analizar -con una visión de conjunto- los demás elementos que contiene; tal como su diseño, tipografía especial y el color gris que se han utilizado; así como el signo “\$”, la denominación “506” y la línea curva encima, todos estos últimos en color verde.

Respecto del uso del número 506, manifiesta el apelante que no procede la indicación del registrador de no hacer reserva de éste, ya que forma parte integral del diseño. Agrega que un número no es solamente un código de área, ya que puede representar una infinidad de cosas, porque no existe restricción bajo la Ley de Marcas para usar números, siendo que la marca solicitada no está relacionada con servicios de telefonía.

Adicionalmente, indica que el Registro de la Propiedad Industrial ha permitido el registro de un gran número de marcas que incluyen como parte de sus elementos el número 506 y la palabra “PRESTA”. Sostiene el recurrente que el signo pretendido no es descriptivo sino evocativo, ya que no existe una asociación directa e inequívoca de los servicios a brindar con él, toda vez que la palabra “PRE\$TARTE” no es sinónimo exclusivo de *“entregar algo a alguien para que lo utilice durante algún tiempo y después lo restituya o devuelva”* como afirmó el registrador en su prevención de fondo, sino que tiene otros significados. Con vista en dichos alegatos solicita se revoque la resolución apelada y se continúe con el trámite de su marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Debe recordarse que 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, con relación a situaciones que impidan su registro, respecto de otros similares o que puedan ser asociados y que se encuentren en el mercado.

Estos motivos intrínsecos están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesan en este caso:

*“Artículo 7º- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...)


***d)** Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...)*

***g)** No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica...”*

En general, un signo no es registrable cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica. De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas cuando califique o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo protegido.

Admite este Tribunal el agravio del recurrente respecto del uso de la cifra 506. Lo anterior en virtud de que no debe suponerse que ésta se refiera únicamente al código de área de nuestro país, toda vez que debe analizarse con relación a los servicios que pretende proteger, por ello dependerá del objeto de protección en cada caso. Visto de este modo, para lo que nos ocupa éstos dígitos deberían verse como números, dado que, por el servicio a que se refiere es razonable que forme parte del signo.



En aplicación de lo anterior, el signo solicitado  no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito, porque no es distintivo con relación a lo que con él se pretende proteger, ya que al estar compuesto por la palabra “**PRE\$TARTE**”, cuya letra “**S**” está cambiada por un signo de dólar “**\$**”, evidentemente hará que al verlo el consumidor de inmediato lo asocie con servicios financieros y en general relativos a préstamo de dinero, e incluso la línea curva que semeja un automóvil hace referencia directa al préstamo con

garantía prendaria; independientemente de que “PRESTAR” tenga otros significados.

Por ello resulta descriptivo y no contiene ningún elemento que identifique e individualice estos servicios de otros de similar naturaleza. Es decir, no tiene ese elemento necesario que le transmita esa distintividad, necesaria para adquirir la protección registral, ya que los números no son suficientes para otorgarle esa distintividad.


Con relación a los datos que aporta el recurrente, sobre signos inscritos similares que contienen los términos “506” y “PRESTAR”, alegando que eso evidencia que no existe motivo para denegar su solicitud; al respecto, debe este Órgano Superior recordarle que, a pesar de que existan otros registros marcarios que incluyen esos términos, al momento de resolver las presentes diligencias la decisión se debe fundamentar única y exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros casos o expedientes, relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso concreto.

Por lo expuesto, considera este Tribunal que no resultan de recibo los alegatos del apelante y en vista de ello es procedente declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada **María Laura Vargas Cabezas**, en representación de la empresa solicitante **PRESTARTE RÁPIDO DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:13:18 horas del 28 de noviembre de 2017, 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 del 31 de agosto de 2009, 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 la licenciada **María Laura Vargas Cabezas**, en representación de la empresa **PRESTARTE RÁPIDO DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:13:18 horas del 28 de noviembre

de 2017, la cual se confirma para que se deniegue el signo “  ” que ha solicitado. 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

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora