

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0188-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios:

Puntos
Cash

BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-10980)

Marcas y otros signos

Voto 0471-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad número 1-1066-601, con oficina en San José, Escazú, en su condición de apoderada especial del **BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, con cédula jurídica 3-101-127487, sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Costa Rica y domiciliado en Escazú, San Rafael, Barrio Trejos Montealegre, Centro Corporativo El Cedral, Edificio 2, San José, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:29:57 horas del 1 de febrero del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de noviembre del 2017 el licenciado **Edgar Zurcher Gurdián**, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de apoderado especial del **BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción del signo

Puntos
Cash

como marca de servicios para proteger y distinguir, “**servicios bancarios y financieros**”.

SEGUNDO. Por resolución final de las 10:29:57 horas del 1 de febrero del 2018, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado, por considerar que resulta inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

TERCERO. Que inconforme con la resolución indicada, el 21 de febrero del 2018, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:24:37 horas, del 21 de marzo del 2018, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación para ante 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 pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que resuelve el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial deniega la inscripción del signo propuesto al considerar que transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque al analizarlo respecto de los servicios que busca proteger: “servicios bancarios y financieros” en clase 36, es claro que:



“[...] el signo solicitado  comprende una palabra en el idioma inglés CASH, que se traducen al español como EFECTIVO, la cual debe ser analizada en relación a los servicios que se pretenden proteger, sean **servicios bancarios y financieros**.

Sobre el particular es claro que en el mundo o ámbito financiero o monetario los términos PUNTOS EFECTIVO son comúnmente utilizado precisamente porque refiere al uso y disponibilidad inmediata de dinero. [...] PUNTOS EFECTIVO no solo se limita para referirse al dinero efectivo, sino también a la disponibilidad inmediata del monto que se pretende, sea en físico o bajo otra modalidad, como en una cuenta, una tarjeta, etc. [...].”

[...] el signo solicitado es analizado contemplando todos los elementos que lo integran, [...]. Y [...] particularmente ambos son utilizados comúnmente en el ámbito financiero y que por consiguiente no ofrecen ninguna carga distintiva [...].”

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante alega, **1.-** Que su representada es titular de la marca PUNTOS CASH, en clase 36, registro 175541, la cual cuenta con un diseño distinto al que se pretende registrar. Por lo que cuenta con la prerrogativa de utilizarla de formas distintas. **2.-** Que PUNTOS CASH es una marca evocativa. Las marcas evocativas son aquellas que, como lo indica la cita anterior, pueden llegar a establecer en la mente del consumidor algún vínculo con los signos que protegen, no sin antes haber pasado por un breve análisis en la mente del consumidor, pues no describen cualidades de los servicios, sino que simplemente evocan un recuerdo.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La aptitud distintiva es una particularidad que se espera del signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su función es permitir la distinción de los productos o servicios de igual o similar naturaleza, que hayan sido puestos en el mercado por diferentes competidores. Con ello se hace posible que el consumidor pueda identificar su origen empresarial y los atributos esperados, lo que finalmente lo lleva a tomar su decisión de consumo de manera informada.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio a que se refiere. En este sentido, el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, impide que sea registrado como marca algún signo que: **“g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.”**

En otro orden de ideas; pero siempre en relación con los rasgos que permiten el registro de los signos marcarios, sus características intrínsecas conllevan diferentes grados de protección. De este modo; entre otras clasificaciones, existen signos: genéricos, descriptivos, evocativos, arbitrarios y de fantasía.

Para el caso bajo estudio, resulta conveniente establecer, al menos en forma muy somera, cuál es la diferencia entre los signos genéricos, descriptivos y evocativos. De este modo, en los signos genéricos, encontramos una relación directa entre el producto o servicio a que se aplica y el signo en sí mismo.

Por otra parte, los descriptivos son aquellos que expresan la función, las características o cualidades o el uso final de lo protegido. Al carecer de distintividad, en principio, tampoco pueden ser protegidos como marcas; excepto cuando, mediante el trabajo de su titular a través de las ventas, la publicidad y otros medios, llegue a adquirir ese carácter y por esto el público consumidor llegue a identificarlos claramente con los productos o servicios que representan.

En el caso de las marcas evocativas, el consumidor debe hacer algún esfuerzo para establecer ese vínculo. A pesar de ello, nuestra legislación ha considerado que una marca evocativa puede obtener su inscripción en el Registro.

Aplicados estos criterios al caso bajo estudio, considera este Órgano de Alzada que el signo que



se solicita inscribir es el conjunto marcario para distinguir “servicios bancarios y financieros”, no es evocativo, como lo pretende la apelante, ya que en este tipo de signos se exige al consumidor para poder entender qué tipo de producto o servicio ampara la marca, hacer un proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio, cosa que no ocurre en el presente caso, sino que efectivamente resulta descriptivo en relación a dichos servicios porque su elemento denominativo a pesar de contener un elemento en inglés, tiene un significado definido en nuestro idioma y de fácil percepción por el consumidor promedio, quien podría pensar que con la adquisición de los servicios bancarios y financieros que ofrece la marca **PUNTOS CASH**, va a tener a su disposición o bien se le van a acreditar puntos o dinero en efectivo, por lo que carece de distintividad.

De este modo, comparte este Tribunal el criterio del Registro para denegar lo solicitado toda vez que; el consumidor va a relacionar el signo **PUNTOS CASH**, con acreditación de puntos o dinero en efectivo y en relación con los servicios bancarios y financieros, no permite que el consumidor lo identifique ni lo individualice en el mercado, ya que son palabras de uso común necesarias en el comercio para ese tipo de servicio.

Así, las cosas, la marca propuesta quebranta el **inciso g) del artículo 7** de la Ley de Marcas citado, para la clase 29 de la nomenclatura internacional. De ahí, que no cumple con las funciones propias del signo distintivo. Sobre la funcionalidad marcaria, **Ricardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27)**, señalan: “las marcas cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección

al titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”. Por lo que podríamos decir, que el signo propuesto al tratarse de una denominación de uso común y de conocimiento general, elimina la aptitud distintiva, que es una de las funciones propias de la marca, tal y como lo establecen los autores citados.

Respecto al argumento de la representante de la empresa apelante, sobre que su representada es titular de la marca PUNTOS CASH, en clase 36, registro 175541, la cual cuenta con un diseño distinto al que se pretende registrar, cabe indicar a la apelante, que cada solicitud de marca que ingrese al Registro de la Propiedad Industrial, a efecto, de obtener su respectivo registro, es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, en virtud del principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de la marca inscrita, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley y reglamento que rige la materia.

Por lo que, de conformidad con los argumentos, cita normativa, y doctrina expuestas, estima procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación; interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial del **BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, S.A.**, en contra la resolución final venida en alzada, la cual en este acto 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 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial del **BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:29:57 horas del 1 de febrero del 2018, 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. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

DESCRIPTORES

MARCAS INADMISIBLES

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TNR. 0041.53

MARCA CON FALTA DISTINTIVA

TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE

TNR. 00.60.69

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG. MARCAS INADMISIBLES

TNR. 00.41.33