

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2020-0066-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA**

**EMVCO. LLC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-0314)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**



**VOTO 0491-2020**


**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las doce horas con dos minutos del veinte de agosto de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, abogada, vecina de San José, en su condición de representante legal de la empresa **EMVCO. LLC** sociedad organizada y existente según las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en California, 900 Metro Center Blvd., Foster City, 94404, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:54 horas del 8 de noviembre de 2019.

*Redacta la jueza Ortiz Mora, y;*

**CONSIDERANDO**


**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** Que la empresa **EMVCO. LLC.**, en

la persona de su representante legal, solicitó el registro de la marca  para proteger y distinguir en clase 36 de la clasificación internacional “*Servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de débito, servicios de tarjetas inteligentes y servicios de cajero*”

*automático, servicios de transacciones electrónicas de crédito y débito, servicios electrónicos de transferencia de fondos, servicios de desembolsos de dinero, servicios de restitución de dinero rendido por tarjetas de crédito y por tarjetas de débito, transacciones electrónicas de dinero, servicios de acceso a depósitos y servicios de cajeros automáticos, servicios de procesamiento de pagos y servicios de autenticación y verificación de transacciones financieras.”*

En resolución de las 11:12:54 horas del 8 de noviembre de 2019, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad, ya que considera transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Sin embargo, mediante resolución de revocatoria de las 13:53:30 horas del 4 de diciembre de 2019 visible a folio 224 del expediente digital, el Registro de la Propiedad Industrial declara la notoriedad del signo solicitado.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de representante legal de la empresa **EMVCO. LLC**, apela la resolución e indica en sus agravios: Que su representada es una entidad global la cual tiene como objetivo facilitar la interoperabilidad y aceptación mundial de transacciones de pago seguras por medio de la administración y evolución de las especificaciones EMV y procesos de prueba relacionados. Indica que las especificaciones EMV están basadas en especificaciones de chips de contacto, chips sin contacto, la aplicación de pago común (CPA), la personalización de tarjetas y la tokenización. Señala que su representada EMVCO es propietaria de las principales compañías de tarjetas de crédito mundiales, es decir American Express, Discover, JCB, Máster Card, Union Pay y Visa. Presenta un listado de países alrededor del mundo

donde se encuentra inscrito el signo. Manifiesta que para demostrar que el símbolo  es propiedad de su representada, aporta información en el Anexo A, donde se encuentra una imagen certificada de la enciclopedia electrónica Wikipedia, que establece que el signo es el

indicador sin contacto oficial de EMVCO, para mostrar la capacidad de un aparato a realizar pagos sin contacto con su correspondiente traducción oficial. Continúa señalando que su representada otorga licencias a los distintos comercios, bancos, entidades financieras para que puedan utilizar el signo. Asimismo, dice que su mandante ha sido parte de gran cantidad de oposiciones alrededor del mundo donde terceros tratan de inscribir su signo. Que, dentro de las resoluciones de oposiciones, los distintos países miembros del Convenio de París han declarado la notoriedad del signo pedido. Como ejemplos cita entre ellas, la resolución del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INPI), donde se declara la notoriedad de la marca pedida. Igualmente cita la Oficina de Patentes y Marcas de España en donde se declara la notoriedad de las marcas de su representada y adjunta copias certificadas de los registros de la OAMI número A 9770314 y A 9777277.

Continúa diciendo que el Registro de origen es contradictorio, ya que una marca como es la que se discute, haya logrado un grado superior, implica un nivel de aceptación por parte del público, que solo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que la marca distingue. Es totalmente contrario pensar, que si la marca de su representada carece de distintividad hubiese podido alcanzar ese grado superior de reconocimiento por parte del público consumidor. Que la falta de distintividad es la ausencia de este poder identificador de una marca con respecto a los servicios que se protege, lo que no sucede con el signo pedido. Por lo anterior solicita se revoque la resolución y se continúe con el procedimiento de inscripción.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Se acoge el hecho tenido por probado por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a la representación de la empresa solicitante. Asimismo, se agrega:


2.- Certificaciones emitida por la Notario Público Cristina Campabadal Terán, en relación con imágenes de indicador sin contacto propiedad de EMVCO LLC. (folios 38 al 53).

---

**TERCERO. HECHOS NO PROBADOS.** No se encuentran hechos de tal naturaleza que incidan en la resolución del proceso.

**CUARTO.** Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

**QUINTO. SOBRE EL FONDO.** En el caso que nos ocupa, la solicitante alega que la marca que se solicita al ser notoria obtiene la distintividad necesaria para que acceda a la publicidad registral. Si bien la apelante en su escrito de expresión de agravios hace referencia a que el Registro de origen no admite la marca solicitada como notoria y hace toda una alegación al respecto, este Tribunal, omitirá referirse a esa característica, ya que el Registro de la

Propiedad Industrial declaró a la marca diseño especial  como notoria, y esto lo hizo al declarar con lugar la revocatoria interpuesta por la empresa apelante. De tal modo que lo único que queda por resolver es si el signo pedido es distintivo.

La recurrente alega que su representada es una entidad global la cual tiene como objetivo facilitar la interoperabilidad y aceptación mundial de transacciones de pagos de seguros por medio de la administración y evolución de las especificaciones y procesos de prueba relacionados. Además, al ser la marca notoria, adquiere por sí su distintividad, ya que el público consumidor la identificará en el mercado.

Efectivamente, para este Tribunal las marcas notorias son identificables, individualizables y reconocidas dentro del sector empresarial en que se desarrollan. Lo más importante a destacar es que el público consumidor la identifica. Sobre este tema, es importante destacar prima facie, lo que la doctrina ha señalado al respecto:

...La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas ... el lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito

que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen ... la marca notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e intensamente publicitados.

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser conocida... **(OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Séptima Edición, Abeledo-Perrot, p. 393).**

Bajo ese conocimiento, y siendo que el Registro de origen reconoció la notoriedad de la marca solicitada, lo cual este Tribunal está totalmente de acuerdo, máxime que esa característica fue declarada internacionalmente, por lo que, a la administración registral lo que le queda es reconocerla, ya que Costa Rica es parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, y mal se haría resolver cosa diferente.

En ese sentido, este Tribunal se avocará a analizar si el signo propuesto es distintivo y por ende sujeto a adquirir su registración.

En el caso bajo estudio el Registro de la Propiedad Industrial denegó el signo solicitado por motivos intrínsecos fundamentado en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al efecto este numeral indica:

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

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

Del artículo anterior se desprenden objeciones que impiden la inscripción de un signo por razones intrínsecas, que proceden de la relación existente entre la marca y los servicios que se pretende proteger, con relación a condiciones que impidan su registración, ya que puede

---

ser descriptivo, engañoso o genérico y ello hace que no posea la distintividad requerida para poder ser identificado e individualizado dentro del mercado, generando confusión en el consumidor. Debido a ello, 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.

Por otra parte, la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto a los productos, menos distintivo será.

En función de lo anterior y en un análisis entre el signo propuesto y los servicios que pretende proteger, este Tribunal no comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada. Si observamos los servicios que se pretenden proteger, el signo propuesto no los describe de forma alguna, por lo que se desecha de plano una violación al inciso d) del citado artículo 7. Ahora si se pretende indicar por parte de la administración registral que se trata de una marca genérica porque se utiliza como una señal electrónica de conexión y por ende representa ondas de transmisión inalámbrica de las telecomunicaciones y de servicios sin contacto como sistema de pago; no podemos olvidar, que se ha comprobado la titularidad del signo a favor de la empresa solicitante, e incluso, a nivel internacional ha adquirido la notoriedad que el mismo Registro de origen reconoce. Al adquirir esa característica, adquiere a su vez dentro del sector, esa identificación e individualización dentro del mercado, de tal forma que el consumidor reconoce su origen empresarial, máxime que, para poder utilizar ese diseño debe estar debidamente autorizado por la empresa titular del signo, según así se desprende del hecho probado dos. Además, en lectura de las resoluciones internacionales donde se reconoce la notoriedad de este signo, éstas han sido contestes en indicar que dicho diseño es famoso y notorio en relación con el rubro de las tarjetas de crédito y medios de pago afines, en Norteamérica, Unión Europea, Latinoamérica entre otros, a partir de su creación, en donde se ha abarcado segmentos de publicidad exterior a través de diversas páginas web.

Recordemos que la distintividad es una particularidad de todo signo marcario, representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar esos productos o servicios que elige, de similares que se encuentren en el mercado, y por otra parte, se convierte en un requisito indispensable para su protección e inscripción marcaria. Por ende, la marca propuesta cuenta con la suficiente distintividad que la particulariza, de allí que procede su registración.

En consecuencia, queda claro que la marca pretendida, con relación a los servicios a proteger en este caso en clase 36: *“Servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de débito, servicios de tarjetas inteligentes y servicios de cajero automático, servicios de transacciones electrónicas de crédito y débito, servicios electrónicos de transferencia de fondos, servicios de desembolsos de dinero, servicios de restitución de dinero rendido por tarjetas de crédito y por tarjetas de débito, transacciones electrónicas de dinero, servicios de acceso a depósitos y servicios de cajeros automáticos, servicios de procesamiento de pagos y servicios de autenticación y verificación de transacciones financieras”*, es un signo que goza de la distintividad necesaria para su inscripción, ya que no describe esos servicios y tampoco es genérica, porque para ser usada requiere de autorización. Por lo anterior, lleva razón la apelante y bajo ese concepto se aceptan sus agravios expuestos, únicamente, en lo que respecta a la distintividad del signo, ya que lo referido a la notoriedad y vistos los agravios en ese sentido, este Tribunal interpreta que no hubo apelación respecto a esa característica, ya que el Registro concedió el reconocimiento de la notoriedad.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** De conformidad con las anteriores consideraciones, resulta evidente que la marca propuesta es distintiva y por ende es objeto de acceder a la publicidad registral, ya que su diseño tiene la fuerza suficiente para ser individualizado e identificado dentro del tráfico mercantil. En razón de ello se debe revocar la resolución venida en alzada y ordenar la inscripción del signo solicitado.



---

## POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de representante legal de la empresa **EMVCO LLC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:12:54 horas del 8 de noviembre de 2019, la que en este acto **SE REVOCA PARCIALMENTE** en cuanto a la distintividad de la marca solicitada y se confirma respecto a la NOTORIEDAD reconocida por el Registro. Continúese



con la solicitud de registro de la marca en clase 36 para proteger: *“Servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de débito, servicios de tarjetas inteligentes y servicios de cajero automático, servicios de transacciones electrónicas de crédito y débito, servicios electrónicos de transferencia de fondos, servicios de desembolsos de dinero, servicios de restitución de dinero rendido por tarjetas de crédito y por tarjetas de débito, transacciones electrónicas de dinero, servicios de acceso a depósitos y servicios de cajeros automáticos, servicios de procesamiento de pagos y servicios de autenticación y verificación de transacciones financieras ”*, si otro motivo al indicado no lo impide. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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.**

**Karen Quesada Bermúdez**



**Oscar Rodríguez Sánchez**

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

**Priscilla Loretto Soto Arias**

**Guadalupe Ortiz Mora**

*mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

**DESCRIPTORES.**

*TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD*

*TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES*

*TNR: 00.60.69*

*MARCA DESCRIPTIVA*

*TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES*

*TNR: 00.60.74*