

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2005-0314-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de marca “Ganepremios”**

**Credomatic de Costa Rica S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4667-04)**

### ***VOTO 057-2006***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las quince horas del quince de marzo de dos mil seis.***

Conoce este Tribunal el presente caso en virtud del recurso de apelación presentado por la Licda. Marianella Arias Chacón, cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de **CREDOMATIC DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número 3-101-24180, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, veinticinco minutos del siete de abril de dos mil cinco.

#### **RESULTANDO**

- I.** Que en fecha veintiocho de junio de dos mil cuatro, el Lic. Fernán Vargas Rohrmoser representando a Credomatic de Costa Rica S.A., presenta solicitud de inscripción como marca de servicios en clase 35 internacional de

#### **Ganepremios**

para proteger servicios de información y venta por internet, por catálogo y hasta en punto de venta. Posteriormente, en escrito presentado en fecha veintinueve de junio de dos mil cuatro, el solicitante aclara que los servicios de información y venta están relacionados directamente con suministro de incentivos, promocionando las ventas, otorgando descuentos, incentivos, apuestas, devoluciones, ofertas y cupones.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

- II. Que por resolución de las catorce horas veinticinco minutos del siete de abril de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “**POR TANTO:** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de Febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de Paris y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), **SE RESUELVE:** se declara sin lugar la solicitud presentada.” (negrita del original).
- III. Que la licenciada Marianella Arias Chacón, representando a Credomatic de Costa Rica S.A., apela la resolución final antes indicada, según escrito presentado en fecha siete de junio de dos mil cinco, argumentando que su representada es una prestigiosa empresa del campo financiero internacional, que el distintivo GANEPREMIOS es una marca novedosa, original y distintiva, que lejos de ser descriptiva es evocativa, que se presenta como una marca de fantasía creada por el ingenio de la solicitante. Los anteriores argumentos se reiteran en escrito presentado para ante este Tribunal en fecha siete de diciembre de dos mil cinco (recibido por el Registro de la Propiedad Industrial), y ante la audiencia dada en esta sede le aúna la apelante a lo ya argumentado sendas certificaciones de inscripción de las marcas de su representada “GANE PREMIOS CREDOMATIC” y “GANEPREMIOS CREDOMATIC”, indicando que dichas inscripciones hacen que el rechazo a la marca aquí estudiada sea improcedente, por lo que solicita se continúe con el trámite de inscripción correspondiente.
- IV. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el juez Rodríguez Jiménez; y,**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. Sobre el fondo del asunto.** El Registro rechaza la inscripción de la marca de servicios GANEPREMIOS pues considera que viola los incisos d) y g) del artículo 7 de la

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, que indican que no se podrá inscribir como marca un signo cuando consista

*“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.”*

ó

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

**SEGUNDO.** La denominación GANEPREMIOS respecto del objeto que se pretende distinguir, sean servicios de información y venta por internet, por catálogo y hasta en punto de venta, relacionados directamente con suministro de incentivos, promocionando las ventas, otorgando descuentos, incentivos, apuestas, devoluciones, ofertas y cupones, resulta descriptiva de algunas de las características del servicio a distinguir; esto ya que, si se van a distinguir servicios de información y venta relacionados directamente con el otorgamiento de incentivos, promociones, ofertas y otros, según lo descrito por los solicitantes, vemos como, un tipo de incentivo utilizado normalmente en el comercio para promocionar ventas es la posibilidad de que los compradores o consumidores ganen un premio a través de la compra o transacción comercial que realicen. En este sentido, GANEPREMIOS resulta ser descriptiva, y por ende contraria al inciso d) del artículo 7 antes citado. Además, es contraria al inciso g) del numeral 7 de comentario, pues el vocablo GANEPREMIOS, al menos como fonéticamente suena, se le vincula necesariamente con una característica del tipo de servicios que va a proteger, sea las promociones, los incentivos y las ofertas, y como tal, es de uso común por parte de otros competidores que se dedican a la misma actividad, de allí que no tiene la distintividad necesaria para diferenciar los servicios de una empresa de los de otra.

**TERCERO.** Lo indicado por la parte apelante, en el sentido que el signo es novedoso, ya que, aunque esté compuesto por palabras comunes, su unión le da la novedad necesaria para constituirse en un registro de marca, no es de recibo. Tampoco lo es, el alegato referente a que su marca, lejos de ser descriptiva, es evocativa como luego se verá. Asimismo, no es

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

procedente su argumento de que las palabras que componen la marca, sean “gane” y “premios”, no tienen nada que ver con el ámbito de servicios de información, lo cual le da el carácter de distintivo. También debe rechazarse su argumentación referente a que la unión de las palabras “gane” y “premios” en el signo GANEPREMIOS, lo convierte en una marca de fantasía, por su deformación arbitraria consistente en una construcción gramatical única que tiene carácter distintivo, novedoso y original, por lo que de seguido se expone.

La novedad no es un criterio de rechazo. Del estudio de novedad, visible a folios 3 y 4, no se denota que exista la inscripción previa de otro signo distintivo que elimine el elemento novedad de la que se pretende registrar, pero, de todos modos, no es esta falta de novedad la que impide el registro. La marca no es tampoco evocativa porque el signo “Ganepremios”, tanto en su pronunciación como en su efecto visual, puede dar la idea directamente en el consumidor, de una característica del servicio, de tal forma, que el público, sin necesidad de llevar a cabo un proceso mental, obtiene inmediatamente la idea de la naturaleza del servicio que se le está ofreciendo. El argumento de que la palabra GANEPREMIOS resulta una marca de fantasía, tampoco puede ser avalado, pues es la simple unión de las palabras “gane” y “premios”, y la forma en que se unen no le da una caracterización especial que modifique su sentido o significado, que es el de ganar premios, por lo que no se puede aceptar que dicho signo se configure como una marca de fantasía.

**CUARTO.** Lo últimamente alegado por la recurrente, de que existen otros signos distintivos similares inscritos, no puede tener eco en el presente fallo, porque la inscripción previa de marcas similares a la que ahora se solicita, no puede ser un elemento que provoque automáticamente la inscripción, ya que, cada signo que se presente debe ser analizado según los requisitos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en el expediente levantado al efecto. Para estos efectos, existe independencia entre lo resuelto previamente con lo que ahora se pretende inscribir.

**QUINTO.** Acorde a lo anteriormente indicado, se declara sin lugar en todos sus extremos el recurso de apelación conocido en esta instancia, confirmándose la resolución venida en alzada.

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**SEXTO. Sobre el agotamiento de la vía administrativa.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 del 12 de octubre de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 206 del 27 de octubre de 2000, se da por agotada la vía administrativa.

### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa CREDOMATIC DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas veinticinco minutos del siete de abril de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma. 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. **NOTIFÍQUESE.**

***Licda. Guadalupe Ortiz Mora***

***Lic. Edwin Martínez Rodríguez***

***M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Licda. Xinia Montano Álvarez***