

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0420-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de servicios “CREDI SHOPPINGCR (DISEÑO)”

MULTICRÉDITOS DE CENTROÁMERICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-2677)

Marcas y otros Signos.

VOTO 0698-2017

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, abogado, cédula de identidad 1-903-770, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la empresa MULTICRÉDITOS DE CENTROÁMERICA S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:07:22 horas del 19 de junio de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 22 de marzo de 2017, el Lic. Mauricio Bonilla Robert, en autos conocido y en su condición de apoderado especial de la empresa MULTICRÉDITOS DE CENTROÁMERICA S.A, solicitó la inscripción de la marca de servicios:



En clase 36 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios financieros*”

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 15:07:22 horas del 19 de junio de 2017, resolvió; “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”.

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 27 de junio de 2017, en tiempo y forma el Lic. Bonilla Robert, en su condición de apoderado especial de la empresa MULTICRÉDITOS DE CENTROÁMERICA S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:29:47 horas del 30 de junio de 2017, resolvió; “... *Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de Registral Administrativo. ...*”.

QUINTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la empresa MULTICRÉDITOS DE CENTROÁMERICA S.A, al determinar que el signo marcario propuesto



carece de aptitud distintiva al estar conformado por términos de uso común respecto de los servicios que desea proteger y comercializar en clase 36 internacional. En consecuencia, no es posible el registro del signo peticionado al ser inadmisibles por razones intrínsecas conforme de esa manera lo preceptúa el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte, el representante de la empresa MULTICRÉDITOS DE CENTROÁMERICA S.A, dentro de su escrito de agravios expuso que, la marca no posee traducción al español puesto que es una sola composición literaria, el Registro erróneamente analiza el término de manera separada, la traducción de la calificadora está compuesta por palabras sugestivas más no descriptivas de los servicios y productos que se pretenden proteger. Asimismo, agrega que la marca es original. Por lo anterior, solicita se revoque la resolución recurrida y se continúe con el trámite de registro del signo propuesto por su representante.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. 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 para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda.

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha dicho reiteradamente, que la marca es;

“... aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la

perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo ...”. (Voto No.93-2005)

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros.


Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

“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. ...”.

Bajo esta perspectiva, 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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Ahora bien, para el caso bajo examen es importante señalar que la marca de servicios que ha sido



solicitada, bajo la denominación , en clase 36 internacional, para proteger y distinguir: “*Servicios financieros*”, a diferencia de lo que estima el apelante el denominativo utiliza la frase “Credi Shoppingcr” que se encuentra en idioma inglés y traducida al español significa: “compras de crédito” y las siglas “cr” empleadas refieren al concepto “Costa Rica”, asimismo emplea un diseño de un carrito de compras, empleado para la protección y comercialización de servicios financieros. Propuesta que pese a encontrarse en idioma extranjero, se compone por dos frases separadas de fácil traducción e interpretación para el consumidor medio.

Ahora bien, las frases empleadas “Credi Shoppingcr” o sea, “compras de crédito Costa Rica” son términos o conceptos de connotación genérica y de uso común, dentro del ámbito financiero que no podrían ser apropiables por parte de un tercero ya que ello implicaría dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ellos como complemento en sus propuestas, por ende, no podrían ser considerados elementos que le proporcionen la distintividad requerida al signo marcario propuesto, aunado al hecho de que tales expresiones califican el tipo de servicio que se pretende proteger y comercializar, situación la cual atenta contra los demás competidores que comercializan servicios de igual o similar naturaleza.

Por otra parte, obsérvese que el diseño de la propuesta es un carrito de compras que de igual manera ratifica el concepto empleado “Shopping” o “compras” que se está utilizando, por lo que, no podría proporcionarle ese carácter distintivo al signo propuesto, como tampoco cuenta con ningún otro elemento adicional que pueda ser valorado y analizado, y que le proporcione esa característica de “distintividad” que se requiere para obtener protección registral.


En consecuencia, al utilizar como se indicó líneas arriba palabras genéricas y de uso común, procede su inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el signo conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con lo que dispone el artículo 24 inciso

b) de su Reglamento, que en lo atinente dice: “... *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos. ...*”, procediendo de esa manera con su rechazo.

Queda claro entonces que el signo peticionado incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en los presupuestos anteriormente citados, tal y como fue determinado por el Registro de instancia y es criterio que comparte este Tribunal de alzada, por lo que, al no cumplir con las condiciones necesarias para obtener protección registral, opera su denegatoria. En razón de lo expuesto se rechazan sus argumentaciones en cuanto a la novedad y originalidad contenidas en la propuesta.

CUARTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala, el representante de la empresa MULTICRÉDITOS DE CENTROÁMERICA S.A, que, la marca no posee traducción al español puesto que es una sola composición literaria, por lo que, el Registro erróneamente analiza el término de manera separada. Al respecto, no lleva razón el recurrente en virtud de que tal y como se desprende las palabras están separadas y no como lo indica el apelante, credi que puede ser la raíz de la palabra crédito y shopping: comprando y cr que son las siglas comúnmente usadas para referirse a Costa Rica. Todas esas traducciones tienen completa relación con los servicios financieros que la marca pretende proteger y que son palabras que no se pueden monopolizar por un solo comerciante. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en ese sentido.

Agrega, que la traducción de la calificadora está compuesta por palabras sugestivas más no descriptivas de los servicios y productos que se pretenden proteger. Respecto, de lo indicado no lleva razón el petente ya que como ha sido analizado en el caso bajo examen y como de esa manera se

desprende de la marca propuesta  clase 36 internacional, para proteger y distinguir: “*servicios financieros*” no posee la distintividad requerida que es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificarlo con los demás servicios de su

misma naturaleza, siendo que es lo que le otorga al signo características propia y que constituye ese requisito esencial. Lo anterior, aunado a que las palabras que lo componen no tienen ningún otro elemento adicional que le de esa característica.

Por otra parte, en cuanto al componente denominativo del signo “credi shoppingcr” y el elemento figurativo un carrito de compras, el signo es carente de elementos que lo distinguan de los de su misma naturaleza.

Cabe aclarar al recurrente que las frases de fantasía son aquellas que efectivamente no contienen una traducción, sea, es aquel creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o interpretar un significado de ella y menos que evoque una cualidad del producto. Las marcas de fantasía conllevan a una alta inversión para posicionarlas en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor protección, por ejemplo, *xerox* para fotocopiadoras. En consecuencia, no podríamos considerar que el signo empleado sea de este género, ya que las palabradas empleadas son de fácil traducción e interpretación para los consumidores y de esa misma manera será percibido, por ende, es que procede su rechazo,

Así las cosas, queda claro para este Órgano de alzada, entonces que el signo peticionado incurre en las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, tal y como fue determinado por el Registro de instancia y es criterio que comparte este Tribunal, por lo que, al no cumplir con las condiciones necesarias para obtener protección registral, opera su denegatoria. En razón de lo expuesto se rechazan sus argumentaciones en cuanto a la novedad y originalidad contenidas en la propuesta.

En consecuencia, lo procedente por parte de este Órgano de alzada es declarar sin lugar el recurso de apelación en contra del recurso de apelación interpuesto por el Lic. Mauricio Bonilla Robert, apoderado especial de la empresa MULTICRÉDITOS DE CENTROÁMERICA S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:07:22 horas del 19 de junio de

2017, la cual se confirma en todos sus extremos.

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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por el Lic. Mauricio Bonilla Robert, apoderado especial de la empresa MULTICRÉDITOS DE CENTROÁMERICA S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:07:22 horas del 19 de junio de 2017, confirmando la resolución venida en alzada en todos sus extremos, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de



inscripción de la marca de servicios , en clase 36 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE. -**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora