



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0175-TRA-PI**

**Solicitud de nulidad de la marca “E CREDIT SOLUCIONES”**

**COSTA RICA EXPORT AND COMMISION COMPANY, S.A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-1162, 219034, 2-92668)**

**Marcas y otros signos distintivos.**

### ***VOTO N° 1061-2015***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con veinticinco minutos del primero de diciembre de dos mil quince.***

**Recurso de apelación** interpuesto por el **José Hans Ramírez González**, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-359-745, en calidad de apoderado de **COSTA RICA EXPORT AND COMMISION COMPANY, S.A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-005115, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos, cuatro segundos del dieciséis de enero de dos mil quince.

#### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de agosto de 2014, el señor **José Hans Ramírez González**, de calidades y en la representación indicada, interpuso gestión de nulidad en contra de la marca **“E CREDIT SOLUCIONES”** inscrita con **registro No. 219034** y perteneciente a la empresa **E CREDIT SOLUCIONES, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-597307 que protege y distingue **“Servicios asuntos financieros”**, en clase 36 de la clasificación internacional, en razón de haber solicitado el registro del nombre comercial **“C REDI SOLUCIONES (DISEÑO)”**, con establecimiento



comercial dedicado a la actividad financiera, específicamente descuento de facturas, crédito y seguimiento de carteras, que fue tramitada bajo el expediente número 2014-3040, siendo que, en razón de la naturaleza de ambos procedimientos, el Registro conoció de esta acción de nulidad en expediente separado, bajo el número 2/92668.

**SEGUNDO.** El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:53:27 horas del 23 de octubre de 2014, procedió a dar traslado de la solicitud de nulidad de la marca “**E CREDIT SOLUCIONES**” a su titular, a efecto de que en el plazo de un mes se pronunciara al respecto y demostrara su mejor derecho, aportando las pruebas que estimare convenientes.

**TERCERO.** Dentro del término conferido se apersonó el señor Juan Guillermo Chaves Fernández, con cédula 1-1301-449, en defensa de los derechos de la titular del signo cuya cancelación se solicita E CREDIT SOLUCIONES, S.A.

**CUARTO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la acción de nulidad mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos, cuatro segundos del dieciséis de enero de dos mil quince.

**QUINTO.** Que inconforme con lo resuelto el señor Ramírez González, en la representación indicada, interpuso los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria en contra de la resolución final antes indicada y en virtud de ello conoce este Tribunal.

**SEXTO.** 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 fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 24 de agosto del 2015.

*Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;*



### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enumera como hecho con este carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “



” bajo el registro No. **219034**, vigente desde el 8 de junio de 2012 y hasta el 8 de junio de 2022, a nombre de **E CREDIT SOLUCIONES, S. A.**, con cédula jurídica 3-101-597307, (ver folio 152).

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **CREDI E.X.P., S.A.** con cédula jurídica 3-101-265301 el nombre comercial “



” bajo el registro No. **158201**, solicitado el 19 de enero de 2005 e inscrito el 3 de mayo de 2006, para proteger un establecimiento comercial dedicado a otorgar créditos y préstamos de carácter mercantil. Ubicado en Santa Ana, de la entrada a Pozos 200 metros al norte y 200 metros al este, San José, Costa Rica (ver folio 150).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de utilidad para el dictado de esta resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la acción de nulidad de la marca “**E CREDIT SOLUCIONES (DISEÑO)**” por considerar que el fundamento de esta solicitud no es de recibo en virtud de que, al analizarla



como un todo, es evidente que contiene una grafía y colores particulares, que no se compone solamente del término denominativo. Por ello, no se deduce que esté conformado exclusivamente por términos de uso común o que sean la designación usual de los servicios que se comercializa con ella. Tampoco son elementos que sirvan para calificar o describir alguna de las características de lo protegido. Por otra parte, al cotejar el signo “E CREDIT SOLUCIONES (DISEÑO)” con el nombre comercial “C REDIEXP (DISEÑO)” (inscrito con registro 158201) no se encuentra una similitud gráfica ni fonética que pueda producir confusión en el consumidor. Por lo anterior, concluye el Registro que el signo inscrito bajo el registro 219034 no transgrede los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

Por su parte, la representación de la empresa que gestiona expresó su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial manifestándose respecto del rechazo a la inscripción de su signo, indicando que no existe similitud entre este y el inscrito, y por ello no hay posibilidad de confusión ni impedimento para su registro. Adicionalmente invoca como defensa la nulidad de la marca por una incorrecta inscripción de las palabras CREDIT y SOLUCIONES dentro del distintivo inscrito y por ello solicita que así se declare, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas. En razón de dichos alegatos solicita sea admitido su recurso y se anule la resolución que impugna.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL Y LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE USO.** El procedimiento de registro de un signo distintivo se encuentra determinado en nuestra normativa marcaria, en donde se establecen tanto los límites de la calificación registral como los requisitos que debe cumplir el interesado.

A este respecto ya este Tribunal se ha referido en diversas resoluciones, dentro de ellas en el **Voto No. 15-2008** de las 12:30 horas del 15 de enero de 2008, en el que afirmó:

**“[...] TERCERO. EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR**



**PARTE DEL REGISTRO.** Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquél resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9° y 10 de la Ley (3°, 4°, 5°, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; [...] (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7° de la Ley) y extrínsecos (artículo 8° de la Ley) de la marca solicitada; [...] (artículo 14 de la Ley y 20 del Reglamento);
- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículo 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario, los terceros puedan formular una oposición a la inscripción de la marca propuesta, gozando el opositor de un plazo adicional de hasta un mes calendario para documentar su oposición, y el solicitante de la marca de un plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento);
- e) si no hubo oposiciones, o si éstas no son procedentes, acto seguido el Registro declara con lugar la solicitud, disponiendo la inscripción de la marca solicitada (artículo 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna objeción o



alguna oposición a la inscripción pretendida, siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de la solicitud y acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas, según sea el caso. [...]” (**Voto No. 15-2008**)

De esta descripción se evidencia que al tramitar el registro de un signo marcario debe verificarse que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 9º y 10 de la Ley de Marcas en concordancia con los artículos 3º, 4º, 5º, 16 y 17 de su Reglamento. Asimismo, en el examen de fondo se debe confirmar que no existan las causales intrínsecas y extrínsecas establecidas en los artículos 7 y 8 de esta Ley, en concordancia con el artículo 14 de la Ley y el 20 de su Reglamento. Las causales intrínsecas (nulidad absoluta) refieren a la capacidad de la marca para identificar el producto o servicio que protegen y las extrínsecas (nulidad relativa) a que no entrañe un riesgo de confusión, vista en relación con los derechos de terceros.

Respecto de la nulidad de un registro marcario, el artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece que esta puede producirse cuando “*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley*”. Asimismo, la doctrina dispone: “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores....*” (**LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.**)

De este modo, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ello el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la



aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

En el caso que nos ocupa, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad



Industrial al notar que tanto la marca “



” son signos mixtos, sea que contienen un término figurativo que es el que sobresale y por ello es el que el consumidor tendrá como primera percepción. Aunado a ello los términos denominativos de ambos son distintos “*E CREDIT SOLUCIONES*” y “*CREDIEXP*” por ello no se observa semejanza alguna que pueda provocar confusión en el público consumidor.

Asimismo al analizar las causales intrínsecas de irregistrabilidad tampoco encuentra este



Tribunal que el signo “

De conformidad con las anteriores consideraciones, concluye este Tribunal que la marca cuya nulidad se solicita no contraviene lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ello no puede admitirse la solicitud de declaratoria de nulidad de la marca inscrita con registro 219034 y debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación presentado por **José Hans Ramírez González**, en representación de la empresa **COSTA RICA EXPORT AND COMMISSION COMPANY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de



la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos, cuatro segundos del dieciséis de enero de dos mil quince, la que en este acto se confirma.

**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, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado por **José Hans Ramírez González**, en representación de la empresa **COSTA RICA EXPORT AND COMMISION COMPANY S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y nueve minutos, cuatro segundos del dieciséis de enero de dos mil quince, la que en este acto se confirma, para que deniegue la declaratoria de nulidad de la marca **“E CREDIT SOLUCIONES (DISEÑO)”** inscrita a nombre de E Credit Soluciones, S. A. 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, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

***Norma Ureña Boza***

***Leonardo Villavicencio Cedeño***

***Ilse Mary Díaz Díaz***

***Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Guadalupe Ortiz Mora***





DESCRIPTOR

Cancelación de registro por falta de uso de la marca

TG: Inscripción de la marca

TNR: 00.42.91