



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0516-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “PAGONET (DISEÑO)”

SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS SITEF, S.A.,

Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8768-2010)

Marcas y otros signos

VOTO No. 189-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil doce.

Recurso de Apelación interpuesto por **Claudio Quirós Lara**, mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-389-572, en representación de la empresa **SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS SITEF, S.A.**, con cédula jurídica 3-101-505392, domiciliada en San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, veintinueve segundos del dieciocho de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de setiembre de 2010, el Licenciado **Carlos Arrea Anderson**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-537-951, solicitó el registro de la marca **“PAGONET (DISEÑO)”**, en **Clase 42** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger: *“servicios de procesamiento y transmisión de cuentas y pagos de las mismas y signos para las transacciones financieras. Procesamiento de pagos electrónicos y procesamiento de*



servicios de transferencia de dinero y de pagos en general. Red de puntos de servicio para el pago de recibos. Red de cajeros automáticos”.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, veintinueve segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza de plano la inscripción de la marca solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiséis de mayo de dos mil once, la representante de la empresa solicitante, sin expresar agravios apeló la resolución referida.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LA FALTA DE AGRAVIOS DEL RECORRENTE Y EL CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. En el caso bajo estudio, el Registro



de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por considerar que el signo propuesto contiene elementos literarios descriptivos y genéricos que relacionados con los servicios a proteger en clase 42, resultan carentes de distintividad, que no cumple con los requisitos de novedad y originalidad, por demostrar en forma directa la naturaleza de los mismos y por lo tanto no es apropiable por un particular, en razón de lo cual se constituye en un signo inadmisibles por razones intrínsecas, dado que transgrede lo dispuesto en el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, el fundamento para formular un *recurso de apelación*, deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de los razonamientos esbozados para convencer al Tribunal, de que la resolución del Registro fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, **es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo**, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) *El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...*” (...) “VI.- *En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)*”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la representante



de la empresa solicitante **SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS SITEF, S.A.**, el Licenciado Claudio Quirós Lara, omitió expresar el fundamento de su inconformidad. Asimismo, una vez conferidas las audiencias correspondientes, tampoco se manifestó en ese sentido ante este Tribunal. Ante ese panorama, es claro para esta Autoridad de Alzada que no existe un verdadero interés, por parte de la sociedad recurrente, de combatir algún punto específico de la resolución impugnada, pues el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación y el contenido mínimo de los *agravios* que debían ser analizados por este Tribunal.

No obstante lo antes expuesto, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la marca solicitada **“PAGONET (DISEÑO)”**, ya que el registro de un signo debe tener la aptitud distintiva necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos, de otros de la misma naturaleza, ofrecidos en el mercado por titulares distintos, siendo que en este caso el signo propuesto se compone de dos vocablos, **PAGO** y **NET**, pudiendo traducirse el segundo como **“RED”**, sea “pago a través de la red” o “pago hecho en la red”, lo cual significa o relaciona directamente a algo que permite realizar un pago a través de la red.

Esta situación hace que el signo consista en la designación de las características del objeto de protección, es decir, de ese software que tiene la característica de permitir hacer pagos por internet. Por ello, efectivamente, el signo propuesto carece de aptitud distintiva al pretender proteger y distinguir servicios de procesamiento y transmisión de cuentas y pagos, de transferencia de dinero y de pagos en general, red de puntos de servicio para el



pago de recibos y red de cajeros automáticos, por lo que deviene en ininscribible.

Por otra parte, en conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas, tal y como lo definió el Registro a quo, no puede admitirse la ampliación de la lista de servicios a proteger en la Clase 36, por cuanto eso implicaría una ampliación de la lista indicada en la solicitud inicial.

Por todo lo anterior, considera este Tribunal, que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, veintinueve segundos del dieciocho de mayo de 2011, se encuentra ajustada a derecho y que la falta de agravios por parte del apelante denota la falta de argumentos para rebatir o plantear su inconformidad con el criterio esbozado en ella, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el **Licenciado Claudio Quirós Lara**, en representación de **SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS SITEF, S.A.**, y confirmar dicha resolución.

TERCERO. 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, que es Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el **Recurso de Apelación** interpuesto por el **Licenciado Claudio Quirós Lara**, en representación de **SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS SITEF, S.A.**, en



contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y ocho minutos, veintinueve segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, la cual se confirma denegando el registro del signo “*PAGONET*”. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Katia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca descriptiva

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55