

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0120-TRA-PI

Inscripción de la Marca de Servicios y Nombre Comercial: “SPEED CREDIT” (Diseño)

Speed Credit Sociedad Anónima, Apelante

Registro Público de la Propiedad Industrial (Expte. N° 1260-04)

VOTO N° 232-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta de setiembre de dos mil cinco.—

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Thomas Ossenbach Kroschel**, mayor de edad, casado una vez, Administrador de Empresas, vecino de Tres Ríos de Cartago, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos treinta y ocho-ciento noventa y cuatro, en su calidad de *Presidente* con facultades de *Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma* de la sociedad **Speed Credit, Sociedad Anónima**, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos sesenta mil novecientos cuarenta y tres, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con tres minutos y veintidós segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, dentro de la solicitud de inscripción de “**SPEED CREDIT (DISEÑO)**”, como Marca de Servicios en Clase **36**, y como Nombre Comercial en Clase **00**.—

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito recibido en el Registro de la Propiedad Industrial el diecinueve de febrero de dos mil cuatro, el señor **Thomas Ossenbach Kroschel**, en representación de la sociedad Speed Credit, Sociedad Anónima, solicitó la inscripción de “**SPEED CREDIT (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir la prestación de servicios de asesoría financiera en general, como *Marca de Servicios* en Clase **36**, y como *Nombre Comercial* en Clase **00**, ambas clases del nomenclátor internacional.—

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con tres minutos y veintidós segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

resolvió: “**POR TANTO:** / Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 [sic] de febrero [sic] del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), **SE RESUELVE:** Se declara sin lugar la solicitud presentada. / **NOTIFIQUESE...**”.

TERCERO: Que por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el día veintiocho de enero de dos mil cinco, la empresa solicitante plantea recurso de apelación contra la resolución de las trece horas con tres minutos y veintidós segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco antes indicada, manifestándose en desacuerdo con la misma, estableciendo como primer punto que no son de recibo los argumentos para rechazar el nombre comercial solicitado, ya que de acuerdo al numeral primero del artículo 25 del GATT (Ronda de Uruguay) es posible, en caso de que el nombre comercial no sea capaz de distinguir el local comercial de otros, permitir la inscripción por el uso que se le haya dado al mismo y en segundo lugar que es permitido usar como nombre comercial el nombre de personas, sin hacerse distinción de si se trata de personas físicas o jurídicas, de manera que, en virtud de que la razón social de la empresa es Speed Credit, S. A., no resulta posible dirigirse al mercado con otro nombre comercial, basando su alegato también en los artículos 25 y 64 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la empresa ofrece el servicio de financiamiento con la distinción y signo de Speed Credit, y utilizó el signo en documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales entregadas a sus clientes.

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 provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: Por no contener la resolución recurrida relación alguna de Hechos Probados, este Tribunal se avoca a enunciarlos así: **1º:** Que señor Thomas Ossenbach Kroschel y la señora Nam Kwok Ching, conocida como Ana, son, por su

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

orden, Presidente y Secretaria, ambos con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma de la sociedad Speed Credit, Sociedad Anónima, titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-trescientos sesenta mil novecientos cuarenta y tres (folios 4 y 30). **2º:** Que la sociedad Speed Credit, Sociedad Anónima, es propietaria de un despacho, ubicado en Tres Ríos, que se dedica a brindar servicios de asesoría profesional financiera en general, que ha adoptado el nombre “**Speed Credit**” como marca de servicios y nombre comercial (folio 3).—

SEGUNDO: SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS: Asimismo por no contener la resolución recurrida relación alguna de Hechos No Probados, este Tribunal, procede a establecer que no existen Hechos No Probados de importancia para la resolución del presente asunto.—

TERCERO: SOBRE EL FONDO: A-) Sobre los “signos” y su “distintividad”: 1-) La materia de Propiedad Intelectual ha sido un tema de gran discusión en las últimos dos décadas, debido a la corriente actual de una globalización económica, y a la gran influencia que ha adquirido lo que ya se admite como un derecho protector: el del *consumidor*. De cara a esa corriente, varios organismos internacionales, en un afán de estandarización de la normativa sobre la Propiedad Intelectual, lograron que varios Estados firmaran una serie de convenios de carácter supranacional, destinados a brindar un parámetro universal para que los Estados elaborasen sus propias legislaciones.— 2-) Como resultado de esa construcción positiva, surgió el tema de los *signos distintivos*, es decir, de las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual

SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).— 3-) Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las **marcas**; los **nombres comerciales**; los **emblemas**; las **expresiones o señales de publicidad comercial** (conocidas también como **señales de propaganda**); las **denominaciones de origen**; y las **indicaciones de procedencia** (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, *op.cit.*, pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos signos distintivos que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2002; “Ley de Marcas”, en adelante) que, como bien se sabe, lo que hizo fue ajustar la legislación costarricense a los compromisos derivados del *Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio* (abreviado como “*Acuerdo sobre los ADPIC*”), por ser este el instrumento internacional que contiene el marco mínimo de protección, en materia de propiedad intelectual, que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (entre ellos Costa Rica) debían prever en su legislación interna, y esto como resultado de las negociaciones entabladas por los países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por las siglas del inglés *General Agreement on Tariffs and Trade*) en el marco de la ronda de negociaciones comerciales conocida como Ronda Uruguay, en las que el país intervino y que finalizó el 15 de diciembre de 1993.— 4-) De conformidad con el artículo 1° de la citada Ley de Marcas, se tiene que la finalidad de ese cuerpo legal, en lo que interesa, es: “...*proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los consumidores...*”, de donde se confirma que esa ley regula a un mismo nivel, los signos distintivos conocidos como **marca**, y como **nombre comercial** (por citar tan sólo los dos que interesa analizar en esta resolución), lo cual también se corrobora por las definiciones contempladas en el artículo 2° de la Ley mencionada. Y es por esa razón que debe quedar claro, que en el ámbito de la **propiedad intelectual**, cuando se habla de la “marca” o se alude al tópico “marcarío”, hay que saber distinguir cuándo se está refiriendo a la “marca” como equivalente del género signo distintivo, y cuándo se está refiriendo, propiamente, a su sentido estricto, es decir, a esa particular especie de tales signos.— 5-) Ahora bien, si la principal función de tales **signos** es distinguir a un producto o a una empresa respecto de todos sus competidores, es imprescindible que sea original, único e innovador; esa es la razón de ser de cualquier **signo distintivo**, y cuando son simples, poco corrientes, fáciles de pronunciar y familiares, son más factibles de ser

reconocidos y recordados. Por esa razón, la **“distintividad”** de un **signo** se mide en función, por una parte, de la **unicidad** de la palabra en sí, y es por esa razón que en general, los signos (palabras o figuras) abstractos, es decir, los que se han “creado a la medida”, resultan ser los más distintivos; y por otro lado, la **distintividad** del **signo** depende también de ese carácter “único”, dentro del contexto de los que le resulten competidores dentro de una misma categoría de productos, servicios o establecimientos.— **6-)** Ahora bien, antes de intentar una definición de **distintividad**, se debe precisar que es una cuestión de hecho, razón por la cual *“...es naturalmente mutable, puede sufrir variaciones, podría aumentar, disminuir, perderse, diluirse y eventualmente podría recuperarse. Siendo la distintividad una cuestión de hecho se comprenderá fácilmente que ésta no depende del signo per se, sino que está condicionada a elementos externos que condicionaran su existencia...”* (Véase a Enrique BARDALES MENDOZA, La Distintividad como Objeto de Derecho, en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=877>). Por ese motivo, válido es afirmar que en términos estrictamente ontológicos, no existen “signos distintivos” en términos abstractos, sino signos o medios que han adquirido **distintividad**, por cuanto la **distintividad**, como una situación de hecho, se adquiere, y el mantenimiento de su vigencia depende de determinadas circunstancias de hecho; es decir, no depende del **signo** en sí, sino de una circunstancia que le resulta externa. Entonces, si la **distintividad** es independiente del signo que la tiene adherida, será, en último análisis, una cuestión más bien relativa, sujeta al control del operador de Derecho. Entendida de ese modo la **distintividad** como un elemento con connotaciones relativas a situaciones de hecho, resulta de naturaleza mutable y temporal, y es lo que le concede a un determinado **signo** connotaciones diferenciales, independientes de la naturaleza intrínseca del mismo.— **7-)** En todo caso, por lo general se sostiene que los signos más distintivos son aquéllos, por ejemplo, que toman prestadas palabras no habituales en su categoría; los que combinan conceptos de forma poco usual; o los creados **ex-profeso** a partir de criterios fonéticos, agradables o incitantes al oído (Véase <http://www.nameworks.es/Articulos9.html>), siempre tratándose de lograr que resulten “creíbles” dentro de su categoría, pues aunque un **signo** pudiese ser muy innovador, no debe ignorarse que podría causar confusión e incertidumbre en el consumidor.— En definitiva, la **distintividad** de un **signo** vendrá dada, entonces, no sólo por su aspecto visual y su sonoridad, sino también por su significado, o sea, por las asociaciones que pueda transmitir, pues el recuerdo del **signo** estará marcado por su grado de **distintividad**, apto para crear un espacio en la mente del consumidor, que lo desmarque de los demás.— **8-)** Sobre este particular, el Tribunal

de Justicia de la Comunidad Andina (cuyo cuerpo legal aplicable en esta materia, supranacional y nacional, es prácticamente similar al costarricense), ha sostenido lo siguiente: “...*La distintividad / Es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. / Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.* (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27). / Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000...” (Resolución dictada en el Proceso 29-IP-2004, del 2 de junio de 2004).— **9-**) Es por consideraciones como las expuestas, que en esta materia, como un signo debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, ya sea porque se trata de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien de términos genéricos que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la **inadmisibilidad** de la inscripción de un determinado **signo**, y sobre los que se ahondará más adelante.— **10-**) Restaría agregar en este apartado, que la prohibición de inscribir **signos** que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el **principio de la no confusión**, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “*fuera distintiva*”. El **riesgo de confusión** se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres

campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el **signo** que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.— **B-) Sobre la “marca” y el “nombre comercial”:** Debido a que la sociedad apelante, **Speed Credit, Sociedad Anónima**, formuló la solicitud de inscripción de “**SPEED CREDIT (DISEÑO)**”, tanto como *Marca de Servicios* en Clase **36**, como también *Nombre Comercial* en Clase **00**, resulta pertinente hacer un análisis muy puntal acerca de ambos tipos de signos distintivos.— **1-) En particular, sobre la “marca”:** **A)** En sentido lato, la *marca* es todo signo o medio material de cualquier clase o forma, que sirve para señalar y distinguir de otros productos y servicios similares; o también todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De manera más estricta, la *marca* puede ser definida como el signo distintivo que sirve para diferenciar, en el tráfico mercantil, bienes o servicios procedentes de un empresario o grupo de empresarios, respecto de los bienes o servicios idénticos o similares de otros empresarios o grupos de ellos. La Ley de Marcas da, en el artículo 2º, su propia definición acerca de lo que constituye una marca: “...cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.”— **B)** La *marca* puede estar constituida por letras, números, cifras y sus combinaciones, elementos figurativos, monogramas, escudos, estampados, viñetas, palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación; y en general cualquier combinación de los signos o medios citados en los puntos anteriores. También puede referirse a nombres geográficos nacionales y extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos, y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas.— **C)** Gracias a la *marca*, los posibles consumidores pueden identificar que el producto procede de esa empresa que la ha puesto en el mercado, y que, por lo tanto, puede esperar de ese producto determinada calidad, bien porque ya conoce el producto, bien porque conoce otros productos de esa persona, o bien porque ha sido

informado de ello (a través de la publicidad o por testimonios de otros).— **D)** De lo anterior se sigue que la inscripción de una marca puede ser inadmisibles, cuando no sea distintiva, o cuando implique el riesgo de provocar alguna confusión. Es por eso que la Ley de Marcas establece dos clases de marcas inadmisibles: 1º, las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, o sea, por razones de fondo; y 2º, las marcas inadmisibles por razones extrínsecas, o sea, por derechos de terceros, detallándose en los artículos 7º y 8º, respectivamente, los supuestos prohibitivos de la inscripción de una marca.— **E)** Así, no puede ser una *marca*, los signos que se compongan exclusivamente de términos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir; los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o servicio; los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio; las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos; los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres; los que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad, características o procedencia geográfica de los productos o servicios; el color por sí solo; los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, y las condecoraciones; los que reproduzcan o imiten los signos y punzones oficiales de contraste y de garantía; y los que, por ser idénticos o semejantes a otros ya protegidos, puedan inducir a confusión en el mercado.— **2-) En particular, sobre el “nombre comercial”:** **A)** En sentido lato, el *nombre comercial* es todo signo o denominación que sirva para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares. Más claramente, se conoce como *nombre comercial* a aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a una empresa o un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “... *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio–ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).— **B)** La búsqueda de la protección del *nombre comercial*, se fundamenta en la circunstancia de que ese el más sencillo, natural y eficaz medio para que un

comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del **nombre comercial**, tiene una función puramente distintiva, reuniendo en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos, etcétera.— C) Admitiendo, pues, la función distintiva del nombre comercial, BAYLOS CORROZA indica: “...Pero esa función, cuando se trata de la empresa, tiene dos variantes perfectamente definidas y diferentes, a saber: a) una, es la que permite reconocer a la empresa, como organización de medios que persigue un fin económico y actúa en el mercado compitiendo con otras empresas rivales, de modo que le público no la confunda con ellas. b) otra, la que se limita a mentarla como sujeto jurídico al que han de imputarse los actos y negocios jurídicos que deben atribuírsele...” (Citado por LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpyAuVFplAWdWFYapo.php>). De esto se colige, pues, que el **nombre comercial** es aquel con el cual la empresa trata de ser conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando con ello mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.— D) Ahora bien, dando por supuesto que el régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas: “Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa”.— **C-) Sobre la inadmisibilidad del signo “SPEED CREDIT” como marca de servicios y como nombre comercial:** 1-) La sociedad **Speed Credit, Sociedad Anónima**, por medio de su representante, el señor **Thomas Ossenbach Kroschel**, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción del signo “**SPEED CREDIT (DISEÑO)**”, como Marca de Servicios en Clase **36**, y como Nombre Comercial en clase **00**, ambas clases del nomenclátor internacional; sin embargo, dicho signo, con fundamento en las consideraciones precedentes, es **inadmisible** por carecer de **distintividad**, habida cuenta de que comprende términos descriptivos que hacen mención a una

presunta característica del servicio financiero que daría –o da– la citada empresa, así como también términos genéricos que se emplean en el lenguaje común, todo lo cual provoca un riesgo de confusión que no puede ser aceptado por este Tribunal, y que se fundamenta, para el caso de la *marca de servicios*, en el artículo 7º, incisos **d)**, **g)** y **j)**, y para el caso del *nombre comercial*, en el artículo 65, ambos numerales de la ya citada Ley de Marcas.— 2-) A sabiendas de que el signo “**SPEED CREDIT**” se constituye por dos vocablos provenientes de la lengua inglesa, se tiene que la palabra “*speed*”, en español puede traducirse por los sustantivos “*velocidad*”, “*prisa*” o “*presteza*”, o por los verbos intransitivos “*apresurarse*” o “*darse prisa*” (Diccionario Básico Inglés – Langenscheidt, Editorial Océano, Barcelona 1999, p. 572), y que la palabra “*credit*”, en español puede traducirse por los sustantivos “*crédito*”, “*crediticio*” o “*creer*” (Ibidem, p. 368) y por lo tanto, conforme a la gramática inglesa y a los servicios financieros y al establecimiento que la apelante afirmó tener, por estar la primera palabra calificando a la segunda, se concluye que dicho signo puede traducirse como “**CRÉDITO VELOZ**”, “**CRÉDITO PRESTO**”, o “**CRÉDITO APRESURADO**”.— 3-) Partiendo de eso, es evidente que cualesquiera de tales expresiones resultan, de manera obvia, atributivas y descriptivas de una presunta cualidad de tales servicios, como sería la rapidez o prontitud con que se prestan, que podría o no cumplirse o ser cierto, lo que a su vez podría producir en el público consumidor una confusión al respecto.— En efecto, el signo “**SPEED CREDIT**” describe directamente una presunta características de los servicios a proteger, pues tal y como se señaló, “distinguiría” un servicio vinculado en forma específica a créditos, lo que implica, necesariamente, satisfacer para ello una serie mínima de trámites y requisitos para obtener el crédito y asegurar la deuda, tramitación que puede o no ser expedita. Al respecto se ha dicho “...el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexos que exista entre éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades...” (GONZÁLEZ, María Inés de Jesús Y Otros, Temas Marcarios, Livrosca C.A., Caracas, 1999, p.68).— 4-) Bajo esta tesis, el riesgo de confusión es evidente, pues los consumidores podrían verse afectados por un engaño involuntario, sea de su parte o de la misma empresa solicitante, lo cual atentaría en contra de la misma entidad, pues debe tenerse presente que una de las funciones de la marca, es precisamente la *función de garantía o de calidad*, pues sobre ésta los consumidores en general confían, y sería la marca la que brindaría esa identificación.— 5-) Por otra parte, el signo que se pretende proteger, está

compuesto por palabras que no lo distinguen en especial de otros establecimientos que se dediquen al mismo ramo del comercio, pues se tratan de vocablos de carácter o uso genérico y común. Dicha falta de distintividad hace que el signo “**SPEED CREDIT (DISEÑO)**” no pueda ser protegido a través de un registro “...pues la protección dada a través del registro del nombre comercial es, al igual que para las marcas, para aquellos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio, de allí que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos indique la característica deseada: “capaz de distinguir”, característica que para el ámbito del nombre comercial es establecida por el artículo 66 de dicha ley, cuando indica que el titular de un nombre comercial puede oponerse al uso de otro igual o semejante al inscrito, cuando de este hecho se pueda causar confusión o riesgo de asociación. Y esto es así, ya que el registro del nombre comercial no es obligatorio, sino facultativo, principio derivado del artículo 64 de la Ley de Marcas...” (Véase el **Voto N° 84-2004**, dictado por este Tribunal a las 15:00 horas del 18 de agosto de 2004). Sobre esa prohibición de registrar **signos** genéricos, la doctrina ha dicho: “...En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionarían los intereses del resto de competidores que tiene derecho a emplear dichas denominaciones genéricas...” (JALIFÉ DARÉ, Mauricio, Aspectos legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27). El carácter, pues, genérico y de uso común del signo aludido, torna inadmisibles su inscripción.— **D-) Sobre lo que debe ser resuelto: 1-)** La solicitud de inscripción de “**SPEED CREDIT (DISEÑO)**”, como Marca de Servicios en Clase **36**, y como Nombre Comercial en Clase **00**, fue declarada sin lugar por el Registro **a quo**, argumentando básicamente que el ese signo estaba conformado por términos genéricos y de uso común, que relacionados con el giro del establecimiento resultan totalmente descriptivos. Este Tribunal estima que la resolución apelada se ajusta a lo dispuesto por la Ley de Marcas, pues el artículo 7° inciso **g)** es claro al indicar que no podrá ser registrado como marca un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica, pues ese numeral, al igual que el ordinal **15** del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) tutela una característica que debe revestir todo signo para poder ser inscrito como tal: su **distintividad**.— **2-)** Esa cualidad de la **marca**, que no es en lo absoluto ajena a los **nombres comerciales**, constituye el fundamento de la protección y exclusividad contempladas en los artículos **8°**, **25** y **66** de la Ley de Marcas, pues la **distintividad** no sólo le otorga al bien, servicio o establecimiento de que se trate, una identidad

propia que lo hace diferente a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirlos eficazmente de otros de los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar confusión. En el caso del signo analizado, se tiene que de prosperar su inscripción se quebrantaría lo establecido en las normas citadas, no pudiendo ser de recibo los agravios de la empresa apelante, pues tal y como lo sostuvo el Registro **a quo**, el signo “**SPEED CREDIT**” no cumple con el requisito de *distintividad* requerida.— **3-)** El argumento esbozado por la sociedad recurrente al impugnar, en el sentido de que ese signo no estaba calificando la naturaleza particular de los servicios (por lo que, en tal caso, sería “evocativo” y no “descriptivo”), en nada contribuye a la razón de sus agravios, y más bien confirma lo que se ha sostenido en los párrafos que anteceden, pues con ellos se confirma el *riesgo de confusión* que podría causar en el público la inscripción de la *marca* y del *nombre comercial* solicitados, la circunstancia de que en definitiva, los servicios de la empresa no serían precisamente lo que estarían implicando tales signos, los cuales, por ser genéricos, de uso común y descriptivos, son inapropiables e imposibles de ser registrados.— **4-)** Corresponde, entonces, declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con tres minutos y veintidós segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, que declaró sin lugar la solicitud de inscripción de “**SPEED CREDIT (DISEÑO)**”, como Marca de Servicios en Clase **36**, y como Nombre Comercial en Clase **00**, resolución que en este acto se confirma en todos sus extremos.—

CUARTO: 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; 126.c) y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.—

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas, doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, SE DECLARA SIN LUGAR en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con tres minutos y veintidós segundos del dieciocho de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

enero de dos mil cinco, la cual se confirma en todos sus extremos.— 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.**—

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada