



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2010-0274-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “Mi\$\$ Finanzas (DISEÑO)”

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 9413-09)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 354-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las doce horas con veinte minutos del ocho de setiembre de dos mil once.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, mayor, casado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 9-0012-0480, en su calidad de Apoderado Especial de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, con domicilio en 2000 Purchase Street, Purchase, New York, 10577-2509, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con veintidós minutos y cuarenta segundos del cuatro de marzo de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2009, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en representación de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, solicitó el registro de la marca de servicios “**Mi\$\$ Finanzas (DISEÑO)**”, en **Clase 41** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “*programa educacional a través de una página web que provee difusión personal contra demanda (podcast) en el campo de servicios financieros*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con veintiún minutos y cuarenta segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*”.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 2010, el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, en representación de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. Que 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 invalidez o la nulidad 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 la Jueza Ortiz Mora; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse el presente de un asunto de puro Derecho, no hace falta exponer sendos elencos de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. IMPROCEDENCIA DEL REGISTRO DEL SIGNO PROPUESTO. En la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de registro de la marca de servicios “**Mi\$\$ Finanzas (DISEÑO)**”, propuesta por la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL**



INCORPORATED, los literales **c), d) y g)** del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), por haber considerado que: *“(...) el signo marcario propuesto contiene un elementos literarios de uso común y genéricos, que relacionados con los servicios que desea proteger en clase 41 internacional, carece de distintividad, particularmente por calificar las características de los servicios a proteger. Que el signo propuesto resulta ser genérico y de uso común, a su vez inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, (...)”*.

Por su parte, el recurrente en sus escritos de apelación y de expresión de agravios indicó que el criterio del Registro para rechazar la solicitud presentada es incorrecto, ya que el distintivo propuesto es una deformación arbitraria que la convierte en una denominación de fantasía que en ningún momento califica o describe característica alguna del producto y asimismo no ha sido utilizada para proteger los productos que pretende proteger en su mercado, siendo este un elemento que debe ser sobrevalorado; el distintivo solicitado considerándolo como un todo, es un término novedoso y original, haciendo que la forma en que se encuentra compuesto hace que cumpla con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral, es decir originalidad, novedad y distintividad. Alega también que el Órgano a quo se confunde al indicar que el signo solicitado es una marca descriptiva, cuando realmente se está ante una marca evocativa, señalando que las marcas evocativas son ampliamente aceptadas por la doctrina, jurisprudencia y la legislación marcaria. Finalmente señala que ya se encuentra registrada la marca “Mi\$ter Finanzas (DISEÑO)”, bajo el registro No. 201249, planteando la interrogante ¿Cómo justificar que se haya registrado una marca casi idéntica, del mismo titular, en la misma clase y rechazar la presente solicitud?, denotándose una clara inseguridad jurídica del sistema registral, ya que no existe justificación alguna para considerar una marca como la que nos ocupa, irregistrable, con fundamento en los antecedentes citados, poniendo en evidencia esta situación una peligrosa falta de unificación de criterios registrales en perjuicio de los usuarios y titulares de derechos de propiedad intelectual.



Así las cosas, considera este Tribunal que lo resuelto por el **a quo** se encuentra a derecho, pues es criterio de éste que la marca solicitada, aunque es mixta contiene elementos denominativos –que son los más relevantes– que resultan totalmente genéricos y descriptivos de los servicios a proteger (tales como servicios financieros), lo que transgrede el artículo 7 incisos c) y d), y también como consecuencia de ello no tiene distintividad (inciso g)), todos de nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Asimismo, el hecho que una marca casi idéntica y en la misma clase del nomenclátor internacional, esté inscrita en nuestro país, es un aspecto que no es vinculante para este Órgano de alzada, ya que la calificación que se realiza, no depende de que ya se encuentren registrados signos anteriores, los cuales pudieron haber sido inscritos en transgresión a las prohibiciones que establece la Ley de rito y es conforme al análisis de estas prohibiciones ya establecidas (artículos 7 y 8 de la ley citada), que el registrador determinará si procede o no la inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto.

De acuerdo con el inciso **g)** citado, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente *aptitud distintiva* respecto del producto o servicio al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando respecto de la naturaleza específica de tales productos o servicios, el signo resulta falto de originalidad, novedad y especialidad, de lo que se sigue que la *distintividad* requerida por la normativa, obliga a que la marca que se proponga debe ser, en acertada síntesis de LABORDE: “(...) *suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)*” (Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, Buenos Aires, 2002, p.108). Por lo expuesto, la *distintividad* de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, más que en su eventual nivel creativo o fantasioso, se debe determinar en función de su aplicación a tales productos o servicios, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto de tales bienes, menos distintivo será. Es por eso que conforme a los literales **c)** y **d)** del artículo 7º de la Ley de Marcas, no puede ser registrado como marca, respectivamente, un signo que consista en lo que en el lenguaje corriente o la usanza comercial sería una



designación común o usual del producto o servicio de que se trate, o de uno que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica de tales productos o servicios.

Dicho lo anterior, el signo propuesto, “**Mi\$\$ Finanzas (Diseño)**”, para proteger y distinguir en **Clase 41** de la clasificación internacional, los servicios ya indicados en el resultando primero de la presente resolución no puede acceder a sus inscripción, **por tratarse de una designación común y usual** para referirse en el mercado a los citados servicios. El término “**Finanzas**” y asimismo el signo de dólar que representa la moneda de los Estados Unidos de América, (por lo cual no lleva razón el apelante respecto de tal reproche), **salta a la vista la evidente falta de distintividad del signo propuesto respecto de tal índole de servicios**, no quedando duda alguna de que llegan a fusionarse con la noción misma de la citada actividad, en los términos señalados en el inciso **g)** del numeral **7º** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Finalmente concuerda este Órgano de alzada con lo resuelto por el a quo en la resolución que rechazó el recurso de revocatoria planteado al establecer que:

*“(…) No lleva razón el recurrente en su alegato en virtud de que el signo marcario propuesto “Mi\$\$ FINANZAS” no puede ser interpretada como una denominación de fantasía ya que el signo está compuesto por la palabra “MI” y el signo de “\$”, además de la palabra “FINANZAS”, el consumidor lo percibe como “MIS FINANZAS” y al relacionarlo con los servicios a proteger, este da una idea muy clara de lo que se trata. En cuanto al argumento indicado por el recurrente en relación a que la marca solicitada debe ser valorada como una marca evocativa debe tomar en consideración que según el Tribunal de Justicia Andina de la Comunidad Andina, en el Proceso 72-IP-2003 se ha manifestado de la siguiente manera en relación a las marcas evocativas: **“Los signos evocativos dan una idea al consumidor sobre el producto o servicio que se pretende proteger, señalan de modo indirecto alguna propiedad o característica proporcionando una referencia de los mismos.** En criterio de la Doctrina y de la Jurisprudencia son registrables porque cumplen con la función distintiva de la marca. **Pertenecen a esta***



clasificación los signos que tienen la capacidad de transmitir a la mente una idea o imagen remota respecto del producto y pueden referirse a éste utilizando una expresión de fantasía, en este caso la marca solicitada “MI\$\$ FINANZAS” no puede ser clasificada dentro de la categoría de marca evocativa ya que al relacionar dicho signo con los servicios a proteger, este resulta totalmente genéricos. (sic) (...)”

Por consiguiente, al contrario de los alegatos expuestos por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio** en su impugnación, adolece el signo propuesto por la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, de capacidad distintiva a la que alude el inciso g) del artículo 7º de repetida cita, en virtud de transgredir lo dispuesto por los incisos c) y d) del mismo artículo, por lo que no resulta viable autorizar el registro como marca de un signo que presente tal falencia. Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios “**Mi\$\$ Finanzas (Diseño)**” por su falta de distintividad respecto de los servicios que protegería y distinguiría, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario en su escrito de apelación y expresión de agravios, que a todas luces resultan inatendibles.

Al concluirse con que el signo que se pretende registrar, resulta falto de distintividad, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, como Apoderado Especial de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintiún minutos y cuarenta segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, la cual, en este acto, se confirma.

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, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del



2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado el Licenciado **Manuel E. Peralta Volio**, como Apoderado Especial de la empresa **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con veintiún minutos y cuarenta segundos del cuatro de marzo de dos mil diez, la cual se confirma.— 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

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores

Marca Intrínsecamente Inadmisible

TE: Marca con falta de distintividad

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.60.55