



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0726-TRA-PI

Solicitud de registro como marca de fábrica y comercio “TPAGO” (DISEÑO)

GCS SYSTEMS, LIMITED, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 4030-2011)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 421-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del doce de abril de dos mil doce.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Antonio Oreamuno Blanco, mayor, casado una vez, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 2-387-840, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GCS SYSTEMS, LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y seis minutos y trece segundos del cinco de julio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el cuatro de mayo de dos mil once, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado Antonio Oreamuno Blanco, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GCS SYSTEMS, LIMITED**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de mancomunidad de Las Bahamas, domiciliada en avenida San Pedro Henríquez, Ureña, No. 138, suite 601, torre empresarial Reyna II, La Esperilla, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, hago constar que la empresa indicada y solicitante de la inscripción arriba indicada y en ese concepto solicitó la



inscripción de la marca de fábrica y comercio denominada: “**TPAGO GCS**”, en **clase 36** internacional, para proteger y distinguir; “*Servicios relacionados con operaciones monetarias y préstamos a través de telefonía móvil*” ; y en **clase 38** internacional, para proteger y distinguir; “*Telecomunicaciones, especialmente, servicios de comunicación para operaciones monetarias a ser prestados mediante redes de telefonía móvil e internet*”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas cuarenta y seis minutos y trece segundos del cinco de julio de dos mil once, resolvió; “**(...) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...).**”

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha catorce de julio de dos mil once, el Licenciado **Antonio Oreamuno Blanco**, apoderado especial de la sociedad **GCS SYSTEMS, LIMITED**, 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 catorce horas treinta y ocho minutos y veintiún segundos del diecinueve de julio de dos mil once, resolvió; “**(...) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (...) Admitir el Recurso de Apelación ante el tribunal de alzada (...).**”

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado 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 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 la Juez Mora Cordero, 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. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución que se impugna resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado de la sociedad **GCS SYSTEMS LIMITED**, al determinar que el signo propuesto carece de distintividad y los términos que la componen contienen elementos descriptivos, lo cual produce que el consumidor no haga un esfuerzo para saber cuáles serán los servicios a proteger en clase 36 y 38 internacional, por cuanto relaciona de manera directa la naturaleza de dichos servicios a proteger, lo cual impide su coexistencia registral a trasgredir el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por inadmisibilidad por razones intrínsecas.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la sociedad **GCS SYSTEMS LIMITED**, argumentó dentro de sus agravios; que la solicitud de la marca de su representada TPAGO GCS (DISEÑO) está constituida por términos que combinados entre sí, crea un nombre de fantasía original y por lo tanto adquiere suficiente grado de distinción en los términos establecidos por el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ende merecedora de protección registral. Que la denominación TPAGO GCS, en ningún momento describe, califica o caracteriza los productos que se pretenden proteger bajo esta denominación, por lo que no podría resultar palabra genérica o de uso común, porque dicha denominación en ningún momento describe los productos que pretende proteger. Que dentro de la denominación se indica “GCS”, dándole mayor distintividad a la marca y evitando de esta manera cualquier tipo de confusión, ya que dentro del mismo diseño se está haciendo



referencia al nombre del titular de la marca y de esta manera el consumidor no puede verse confundido. Por lo que se concluye que la solicitud de registro no se considera descriptiva o de uso común ni afecta derechos de terceros por lo que sí es posible el registro de la marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (agregada la negrilla)

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

*“Artículo 7°- **Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:*

(...).

*d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para **calificar o describir** alguna característica del producto o servicio de que se trata. (...).*

*g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. (...).*

*j) **Pueda causar engaño o confusión** sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, **las cualidades**, la aptitud para el empleo o*



el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (...).” (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, se desprende de la anterior cita legal, que una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea **descriptivo o calificativo** de las características de ese producto o servicio. En relación al carácter **descriptivo**, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:

*“(...) Se entiende también, en general, que los **términos descriptivos** son los que de alguna manera **“informan”** a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...).”* (Subrayado y negrita no corresponde al original.)

Por otra parte, 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 registraci3n, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condici3n de distintividad suficiente.

Cabe señalar, para el caso que nos ocupa que el signo propuesto por la sociedad **GCS SYSTEMS LIMITED**, denominado **“TPAGO GCS”**, en **clase 36** internacional, para proteger y distinguir; **“Servicios relacionados con operaciones monetarias y préstamos a través de telefonía móvil”**; y en **clase 38** internacional, para proteger y distinguir; **“Telecomunicaciones, especialmente, servicios de comunicaci3n para operaciones monetarias a ser prestados mediante redes de telefonía móvil e internet”**. Tal y como se desprende la denominaci3n se encuentra compuesta por un término que causarían engaño o confusi3n sobre la calidad del servicio que se trata, así mismo, se denota la ausencia del requisito indispensable de la aptitud distintiva que debe ostentar una marca para ser



registrable, en virtud de que a diferencia de lo que estima el recurrente el empleo de las letras **GCS** no le otorga mayor distintividad al signo, independientemente que estas letras asocie al signo directamente con la empresa la cual representa.

En virtud de lo anterior, tenemos que la marca propuesta, efectivamente está compuesta por un término que induciría a engaño o confusión al consumidor sobre la naturaleza del servicio a registrar, dado que el servicio pueden o no tener esa característica o cualidad (recibir una retribución económica con respecto al servicio que se ofrece), y sobre la cual no puede darse certeza, por lo que hace que el signo propuesto carezca intrínsecamente de la aptitud distintiva para su registro. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de París en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

En este sentido, la prohibición intrínseca que deriva del signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que relacionadas con el producto a proteger son potencialmente engañosas, y bajo ese criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es el rechazo, por la aplicación de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por él **a quo**, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la sociedad **GCS SYSTEMS LIMITED**, denominado **“TPAGO GCS”**, en **clase 36 y 38** internacional, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y seis minutos y trece segundos del cinco de julio de dos mil once.

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 (Nº 8039 del 12 de



octubre de 2000) y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el apoderado de la sociedad **GCS SYSTEMS LIMITED**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas cuarenta y seis minutos y trece segundos del cinco de julio de dos mil once, la que en este acto se confirma. 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.-

NOTIFÍQUESE.

Norma Ureña Boza

Pedro Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.