



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0642-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de la marca de servicios “INFOCREDITO”

TELETEC, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 7476-2010)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 450-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas del veinte de abril de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por los señores **Yin Ho Cheng Lo**, mayor, casado una vez, Ingeniero Eléctrico, vecino de Cartago, titular de la cédula de identidad número 8-0047-0409, y **Mainor Francisco Quesada Alpizar**, mayor, casado dos veces, Ingeniero Eléctrico, vecino de Heredia, titular de la cédula de identidad número 2-0411-0445, en su condición de Apoderados Generalísimos sin límite de suma de la empresa de esta plaza **TELETEC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica número 3-101-130741, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con trece minutos y siete segundos del dieciocho de mayo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el 20 de agosto de 2010 ante el Registro de la Propiedad Industrial, los señores **Yin Ho Cheng Lo**, y **Mainor Francisco Quesada Alpizar**, en su condición antes citada, solicitaron la inscripción de la marca de servicios “**INFOCREDITO**”, en clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir:



“servicios de gestión de negocios y de administración comercial, básicamente en la dirección, administración y apoyo de otras empresas comerciales, sus negocios y actividades comerciales, así como el brindar servicios referentes a la ejecución y dirección de trabajos varios de oficina que requieran estas empresas y negocios en el desempeño de sus actividades”.

SEGUNDO. Que el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA**, se opuso a la solicitud de inscripción de dicho signo marcario con base en que el término “INFOCRÉDITO”, forma parte del lenguaje común y la designación común y usual para describir un servicio de brindar información acerca de operaciones financieras relacionadas con créditos, oposición que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las once horas con trece minutos y siete segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, declaró con lugar, denegando la solicitud de inscripción presentada, resolución que es apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

TERCERO. 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. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.



SEGUNDO. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.

En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición planteada, basándose en que analizada la prueba aportada se concluye que la misma no es suficiente para demostrar la notoriedad de la marca INFOCREDITO ya que las constancias de empresas que utilizan el servicio, así como los contratos de esos servicios no logran demostrar la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público ni la intensidad, el ámbito de difusión ni la publicidad o promoción de la marca, ni su antigüedad ni uso constante, criterios necesarios para demostrar la notoriedad de una marca tal y como lo establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sucediendo lo mismo con las páginas que se aportan de la web, lo cual lleva a la imposibilidad de tener por demostrada la notoriedad de la marca INFOCREDITO de la empresa solicitante. Por otra parte, señala el Órgano a quo que al realizarse un examen de la marca propuesta, se puede ver que efectivamente está compuesta por dos elementos “INFO” y “CRÉDITO” los cuales al unirlos resultan en una marca descriptiva de los servicios de información de créditos, servicios que estarían íntimamente relacionados con los servicios de la marca solicitada, ya que al analizar los servicios de crédito, se ve que tienen completa relación con los servicios de negocios comerciales, administración comercial y actividades comerciales en general y esta relación marca – servicios, causa que la misma resulte descriptiva de los servicios que se van a prestar por lo que imposibilita su registro marcario, y siendo que la palabra INFOCREDITO no se acompaña de otros elementos que le otorguen la distintividad necesaria para constituirse en un signo marcario resulta ser una marca sin distintividad y descriptiva, común para ser utilizada por entidades que pretendan proteger servicios comerciales relacionados con créditos, siendo que no cumple con los requisitos necesarios para la protección de las marcas, por lo cual denegó su registro al contravenir lo dispuesto en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas.

Por su parte, los alegatos sostenidos por los representantes de la empresa recurrente en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, van dirigidos a señalar que el signo solicitado



es una marca notoria y que su representada es una empresa prestigiosa y reconocida a nivel nacional, que cuenta con más de 18 años de exitosa experiencia, en brindar a los sectores bancarios, financieros y comerciales del país, una amplia gama de servicios y soluciones a la medida, tendientes a facilitar las transacciones económicas que estos entes realizan y a brindarles un servicio ágil, seguro y de avanzada, en protección de riesgo crediticio y actividades relacionadas, lo que la ha convertido en una empresa líder en su campo, por lo que es un hecho fehaciente el que en Costa Rica, la única empresa que desde hace más de 11 años ha utilizado en exclusiva la marca “INFOCREDITO”, para diferenciar sus servicios, ha sido única y exclusivamente su representada TELETEC, S.A, siendo hoy en día la marca “INFOCREDITO” una marca notoriamente reconocida por los sectores que la misma ataca, sea financiero, bancario y comercial. Concluye que no lleva razón ni el Registro ni la empresa aquí oponente BANCO BAC SAN JOSÉ, S.A., al indicar erróneamente que la marca propuesta sea utilizada en Costa Rica como un término común para referirse a información de crédito en general pues con la prueba aportada y que consta agregada al expediente, se demuestra que entre los sectores bancarios, financieros y comerciales de Costa Rica, el término “INFOCREDITO” se utiliza exclusivamente, para hacer referencia explícitamente a los servicios que su representada TELETEC, S.A. brinda.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Este Tribunal comparte la resolución dictada por el Registro **a quo**, por cuanto al realizar el análisis en conjunto del signo objeto de inscripción, se determina que el término “**INFOCREDITO**” presenta problemas intrínsecos que impiden su inscripción, ya que resulta el factor preponderante de la marca solicitada, en este caso por tratarse de una marca puramente denominativa, que para los servicios que se pretenden proteger y distinguir, se encuentran directamente relacionados con ésta, y no se constituye como un signo marcario distintivo, pues dicho vocablo resulta ser calificativo y descriptivo de las características de los servicios que se pretenden proteger; careciendo además el signo solicitado de capacidad distintiva intrínseca, requisito primordial para acceder al registro de un signo y que debe ser constatado a priori por la Administración Registral.



La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como; “(...) *cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra (...)*”, estableciéndose la capacidad distintiva, como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.

En el caso que nos ocupa, precisamente la marca solicitada a criterio de este Tribunal al igual que el Órgano registral, incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de cita que establece:

“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. (...)*”.



Nótese que por imperativo de ley, la Administración Registral debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el Órgano a quo hizo bien en denegar la marca pretendida, por cuanto el signo respecto de los servicios que se pretenden proteger y distinguir, se constituyen en términos calificativos, descriptivos y atributivos de las características de éstos, con un contenido ideológico general que comunica el tipo de servicios que se ofrecen.

Por las razones expuestas, considera este Tribunal que la marca es irregistrable porque no contiene en sí misma la suficiente carga distintiva como para individualizar los servicios que se pretenden proteger. Véase que, la marca es para proteger y distinguir *“servicios de gestión de negocios y de administración comercial, básicamente en la dirección, administración y apoyo de otras empresas comerciales, sus negocios y actividades comerciales, así como el brindar servicios referentes a la ejecución y dirección de trabajos varios de oficina que requieran estas empresas y negocios en el desempeño de sus actividades”* y, al relacionar esos servicios con el signo distintivo cuyo registro se solicita, resulta atributivo de cualidades y en consecuencia hace carente de distintividad marcaría al signo propuesto, por lo que se concluye que éste violenta las causales de irregistrabilidad de los incisos d) y g) del artículo 7º de la Ley de Marcas de repetida cita. Esas características de *“descriptividad y atribución de cualidades”* del signo propuesto **“INFOCREDITO”**, a las que se alude, hacen que se califiquen los servicios, sustentando un contenido común, descriptivo y atributivo de los mismos, que hacen al signo, carente de toda distintividad.

En cuanto al agravio señalado por la aquí recurrente, acerca de la notoriedad de la marca solicitada, comparte este Órgano de alzada el criterio externado por el Órgano a quo, que ésta no se demuestra, ya que no se aporta a los autos prueba idónea de ello, y por lo tanto no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al no demostrar la notoriedad por lo menos en algún país miembro del Convenio citado, ni tampoco se configura lo estipulado por los artículos 44 y 45 de nuestra



Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.

Por todo lo anteriormente expuesto, y conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca solicitada, vista como un todo, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los señores **Yin Ho Cheng Lo**, y **Mainor Francisco Quesada Alpizar**, en su condición de Apoderados Generalísimos sin límite de suma de la empresa **TELETEC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con trece minutos y siete segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“INFOCREDITO”**.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, este Tribunal declara sin lugar, el recurso de apelación interpuesto por los señores **Yin Ho Cheng Lo**, y **Mainor Francisco Quesada Alpizar**, en su condición de Apoderados Generalísimos sin límite de suma de la empresa **TELETEC, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la



resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con trece minutos y siete segundos del dieciocho de mayo de dos mil once, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**INFOCREDITO**”. 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



DESCRIPTOR:

- **Marca Intrínsecamente inadmisibile**
- **Falta de distintividad**
- **TE: Marca descriptiva y falta de distintividad**
- **TG: Marcas inadmisibles**
- **TNR: 00.60.55**