



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0612-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo PAGO FÁCIL (diseño)

Airpak de Costa Rica S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1240-2011)

Marcas y otros signos

VOTO N° 0451-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas diez minutos del veinte de abril de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa Airpak de Costa Rica S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero sesenta mil setecientos diez, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta minutos, treinta y cuatro segundos del dieciséis de junio de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha quince de febrero de dos mil once, la Licenciada Monge Rodríguez, representando a la empresa Airpak de Costa Rica S.A., solicitó el registro como marca de servicios del signo:



para distinguir en la clase 36 de la nomenclatura internacional servicios de recolección de pagos de energía, agua, teléfono, cable, seguros, colegiaturas, universidades e impuestos.

SEGUNDO. Que por resolución dictada a las quince horas, cuarenta minutos, treinta y cuatro segundos del dieciséis de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha primero de julio de dos mil once, la representación de la empresa Airpak de Costa Rica S.A. apeló la resolución final indicada.

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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y,




CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se resuelve, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, al referirse la presente resolución a un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LO ARGUMENTADO POR LA PARTE APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, considerando que el signo propuesto tan solo describe características y puede resultar engañoso en caso de que éstas no estén presentes en los servicios, rechaza el registro solicitado. Por su parte la apelante indica que la aptitud distintiva reside en los elementos gráficos o de diseño, que los comerciantes tienen derecho a promocionar su producto haciendo gala de sus atributos, y que la marca se encuentra en uso actualmente.

TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO Y ENGAÑOSO DE LA MARCA SOLICITADA. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial.



Al ser el signo que se pretende registrar , ésta transmite directamente al consumidor la idea de un calificativo de los servicios, el de ser una forma de pago fácil, no yendo más allá de ello, por lo tanto, cae en la prohibición contenida en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), que prohíbe el registro de un signo como marca cuando esta consista únicamente en una indicación que en el comercio sirva para calificar una característica del servicio que se pretende hacer distinguir.



Además de lo dicho, ha de indicarse que si del servicio no se desprende unívocamente la calidad señalada o la característica propuesta, el signo puede llevar al consumidor a suponer que el servicio tiene una característica que objetivamente no es verificable, situación que conlleva a riesgo de engaño. El término fácil es un adjetivo que indica que algo se puede realizar sin hacer gran esfuerzo, cualidades que no son objetivamente determinables. El uso del término fácil hace que el consumidor, a priori, suponga que ese pago lo es, con un riesgo de desengaño posterior.

Sobre los agravios planteados, indica este Tribunal que si bien la marca es mixta, su aptitud distintiva reside en sus elementos denominativos, mientras que los gráficos tan solo se encuentran en función de resaltar a las palabras, por lo tanto, el análisis se hace con énfasis en éstos y no en los dibujos; por lo tanto, la calificación no pierde de vista al conjunto, pero acentúa sobre lo que resulta característico en él. Sobre el argumento que indica que los comerciantes tienen derecho a utilizar los mejores atributos de su servicio para promocionarlos, el registro de signos distintivos no es medio para lograr la finalidad publicitaria que le quiere atribuir la apelante: si bien los signos pueden contener elementos que indiquen características de los productos o servicios, a cuenta de que dichos elementos no sean los únicos que compongan al signo y que haya otros que le otorguen aptitud distintiva al conjunto, artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, no es el registro marcario la forma en que los comerciantes pueden hacerle publicidad a sus productos o servicios, para ello existen otros medios a su disposición para divulgar la noticia o anuncio de las características que considera atraerá a posibles usuarios hacia su servicio, por lo que no es dable intentar fundar un registro marcario en la idea de que es la forma en la que el comerciante hará públicas las características de su servicio hacia el consumidor, ya que ésta no es la función encomendada a las marcas registradas. Y el hecho de que la marca haya estado en uso en el mercado nacional de previo a la solicitud de registro no es motivo suficiente para lograr su inscripción. El artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas impide el registro de los signos solicitados cuando consistan únicamente en una indicación descriptiva o calificativa de características, no existiendo en dicha Ley excepción alguna a tal prohibición, por lo tanto, el uso previo que puede haber



tenido el signo en el mercado a la solicitud de registro no es motivo suficiente para lograr romper la prohibición que se aplica en la presente resolución.

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, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez representando a la empresa Airpak de Costa Rica S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta minutos, treinta y cuatro segundos del dieciséis de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma, denegándose el registro



como marca del signo . 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 Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74