

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0309-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo MEMBERSHIP REWARDS**

**American Express Company, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 1968-05)**

***VOTO N° 557-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las nueve horas diez minutos del trece de octubre de dos mil ocho.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa American Express Company, organizada y existente conforme a leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de Norte América, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:08:45 horas del 8 de setiembre de 2006.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de marzo de 2005, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa American Express Company, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios **MEMBERSHIP REWARDS**, en clase 36 de la clasificación internacional, para distinguir servicios financieros, servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cargo, servicios de programa de conversión y redención de puntos en tarjetas de crédito.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:08:45 horas del 8 de setiembre de 2006, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa American Express Company, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de mayo de 2007, interpuso recurso de apelación.

**CUARTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Alvarado Valverde, 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. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo MEMBERSHIP REWARDS es una designación común, descriptiva de características y carente de aptitud distintiva referido a los servicios que pretende distinguir. Por su parte, el apelante en escrito presentado ante este Tribunal, alega que ya existen varias marcas en similar condición inscritas en nuestro país,

que el signo no tiene relación con los servicios a proteger, que es novedosa y distintiva, de fantasía, sugestiva, y su contenido conceptual no tiene relación con los productos a proteger.

**TERCERO. CARÁCTER DESCRIPTIVO DE CARACTERÍSTICAS Y ENGAÑOSO DEL SIGNO SOLICITADO.** En relación al caso concreto que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca de servicio **MEMBERSHIP REWARDS**, pero conforme a lo dispuesto en el numeral 7, incisos d) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que disponen lo siguiente:

*“Artículo 7º.- 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.*

*(...)*

*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 (...).”*

La marca de servicio **MEMBERSHIP REWARDS**, frase cuya traducción es premios por membresía, apreciada en relación directa con los servicios que pretende proteger ya señalados, resulta para algunos de ellos descriptiva y para otros engañosa, tal y como se explica a continuación.

SERVICIOS
Clase 36: servicios financieros, servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cargo, <u>servicios</u>

de programa de conversión y redención de puntos en tarjetas de crédito

Una forma que utilizan los emisores de tarjetas de crédito para promocionar su producto es ofrecer a sus clientes sistemas de membresía, a través de los cuales, gracias al uso que le den a dichas tarjetas pueden obtener premios, de acuerdo a los puntajes obtenidos por compras y pagos en general. O sea, se premia la membresía. En este sentido, MEMBERSHIP REWARDS, aunque sea una frase que no se encuentra en idioma español, su significado en idioma inglés se refiere directamente a los servicios de conversión y redención de puntos en tarjetas de crédito, ya que con dicha redención se premia la membresía a una tarjeta de crédito específica. Y aunque el idioma inglés no sea oficial en Costa Rica, está ampliamente difundido entre los habitantes de la República, por lo que una buena parte de los consumidores captarán claramente el sentido de la frase. Por lo tanto, respecto de estos servicios, el signo resulta descriptivo de características del servicio que se pretende proteger.

SERVICIOS

Clase 36: servicios financieros, servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de cargo, servicios de programa de conversión y redención de puntos en tarjetas de crédito

Pero, además, respecto de los servicios financieros, servicios de tarjeta de crédito y tarjetas de cargo resulta engañosa, ya que claramente del significado del signo propuesto indicaría al consumidor que con el consumo de dichos servicios adquiriría una membresía que le otorgaría premios, lo cual no necesariamente llegaría a suceder. Y la sola posibilidad es suficiente para que sea aplicada la prohibición de su registro, según el inciso j) del artículo 7 antes citado.

Y por lo tanto, no resulta procedente el alegato hecho por el apelante, en el sentido de que el signo propuesto no tiene relación conceptual con los servicios a proteger, porque como se ha visto, si lo tiene y de forma directa, tampoco la marca se puede considerar de fantasía porque

está compuesta por palabras comunes que están escritas en el orden gramatical correcto para crear un sentido lógico, ni tampoco es sugestiva porque su significado es directo respecto de los servicios que se pretende proteger. Sobre los antecedentes citados, el hecho de que hayan marcas inscritas de forma previa no precalifican en forma alguna a las nuevas solicitudes presentadas, ya que cada solicitud debe de evaluarse de acuerdo a sus particulares condiciones y características, además, de los ejemplos propuestos, claramente se denota que dichas marcas incluyen una parte que permite al consumidor establecer sin lugar a dudas el origen empresarial del servicio prestado, situación que no sucede con **MEMBERSHIP REWARDS**.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio **MEMBERSHIP REWARDS**, resulta ser para algunos de los servicios descriptiva y para los otros engañosa, encontrándose dentro de las causales de rechazo referidas por la ley conforme se indicó, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad de apoderado especial de la compañía **AMERICAN EXPRESS COMPANY**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08:45 horas del 8 de setiembre de 2006, la cual se confirma.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la compañía **AMERICAN EXPRESS COMPANY**, en contra de



la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 11:08:45 horas del 8 de setiembre de 2006, la que en este acto 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.**

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

## **DESCRIPTORES**

**-Inscripción de la marca**

**- Requisitos de inscripción de la marca**

**TG. Solicitud de inscripción de la marca**

**-TNR. 00.42.05**