



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2012-1157-TRA-PI

Solicitud de marca de servicios “XPRESS MONEY simple.fast.safe (Diseño).”

UAE EXCHANGE CENTRE, LLC, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 5242-2012)

Marcas y otros Signos

VOTO N° 0560-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas treinta minutos del quince de mayo de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-943-799 en su condición de apoderado especial de la empresa **UAE EXCHANGE CENTRE, LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos con ocho segundos del veintidós de octubre de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado el día 06 de junio de 2012, ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, en su condición de Gestor Oficioso de la empresa **UAE EXCHANGE CENTRE, LLC**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Emiratos Árabes Unidos, con domicilio y establecimiento comercial en el 170, Bldg. Of heir of Yoursef & Moh'd Abdulla Al Sayegh, Sheikh Hamdan Street, Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos, solicitó la marca de servicio “**XPRESS MONEY simple.fast.safe (Diseño)**”, para proteger y distinguir en



clase 35 internacional: ***“Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.”***

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas cuarenta y cinco minutos con ocho segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, resolvió; ***“(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (…).”***

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 02 de noviembre de dos mil doce, el Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, apoderado especial de la empresa **UAE EXCHANGE CENTRE, LLC**, 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 trece horas, diecisiete minutos con cincuenta y nueve minutos del ocho de noviembre de dos mil doce, 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 desde el 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 para el dictado de la presente resolución.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado “**XPRESS MONEY simple.fast.safe (Diseño)**”, por cuanto no es susceptible de protección registral, en razón de que el mismo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción. Que la marca propuesta resulta ser descriptivo, con lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que trasgrede el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado de la empresa **UAE EXCHANGE CENTRE, LLC**, dentro de sus alegatos concluyo lo siguiente: “(...) *solicito a este tribunal que revoque la resolución venida en alzada y en consecuencia admita la solicitud de inscripción, en el tanto el signo de referencia no es genérico ni descriptivo, sino que más bien es un conjunto de signos de uso común, que por su conjunto no define el servicio, que evocan una idea del servicio prestado pero no lo describen y en consecuencia el consumidor promedio podrá identificar y distinguir esa marca de otras en el mercado, por ser suficientemente distintivo. (...).*”

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, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlos de manera eficaz 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 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

*(...). c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una **designación común** o usual del producto o servicio de que se trata.*

*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 registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso bajo examen tenemos que el signo propuesto **“XPRESS MONEY simple.fast.safe (Diseño)”**, en clase **35** internacional, pretende la protección de servicios de carácter financiero. En este sentido, se desprende que el consumidor medio al ver la denominación lo deducirá como “DINERO EXPRESS simple.rapido.seguro”, ya que los términos utilizados a pesar de encontrarse en idioma extranjero “ingles” no solo son de fácil traducción e interpretación, como de esa misma manera se indica en la solicitud (v.f 2 párrafo primero), sino que además son términos genéricos de uso común que no pueden ser apropiables por parte de terceros, aunado a que le proporcionan a la denominación una característica u cualidad al servicio que se pretende inscribir, por ende, carente de la actitud distintiva necesaria para ser registrable. No obstante, cabe señalar que a pesar de que la parte manifiesta en su solicitud que la palabra XPRESS es de fantasía, lo cierto es que el consumidor medio al pronunciarla la relacionará de manera directa con el término EXPRESS, lo cual de esa misma manera será percibida en el comercio.



Aunado a ello, la marca propuesta “**XPRESS MONEY simple.fast.safe (Diseño)**”, que traducida nos refiere a “**DINERO EXPRESS simple.rapido.seguro**”, efectivamente está compuesta por términos que podrían inducir a engaño o confusión al consumidor sobre el tipo de servicio a proteger y sobre el cual no podría darse certeza, por cuanto, a diferencia de lo que externa el recurrente, el signo propuesto pretende dentro de sus servicios la protección de negocios financieros y monetarios, lo cual relacionado con la denominación induce a que el consumidor piense que el dinero le llegará de esa manera con lo cual dicha propuesta se torna engañosa, sobre el tipo servicio y en consecuencia recae en una causal de inadmisibilidad por razones intrínsecas para poder obtener protección registral. Aunado a ello, es importante traer a colación lo que al efecto establece el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 indica que la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción, por lo que procede su rechazo por razones intrínsecas contenidas en los incisos c), d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia 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 especial de **UAE EXCHANGE CENTRE, LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos con ocho segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.

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 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo Nº 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 Licenciado **Michael Bruce Esquivel**, apoderado especial de la empresa **UAE EXCHANGE CENTRE, LLC**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos con ocho segundos del veintidós de octubre de dos mil doce, la que en este acto se confirma para que se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de servicios “**XPRESS MONEY simple.fast.safe (Diseño)**”, en clase **35** internacional. 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 Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora.