



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0887-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “CREDILISTO ¡En dos toques lo tiene! (DISEÑO)”

GMG ELECTRICA COSTA RICA S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 4519-2011)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 640-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las quince horas del veintiséis de julio de dos mil doce.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete- novecientos noventa y dos, en su condición de Apoderada General de la empresa **GMG ELECTRICA COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica tres- ciento uno- cero noventa y un mil setecientos veinte, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta y seis minutos y cuarenta y seis segundos del nueve de setiembre de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de Mayo del 2011, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades y en su condición dichas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios



, en clase 36 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: servicios financieros.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con cincuenta y seis minutos y cuarenta y seis segundos del nueve de setiembre de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Garnier Acuña, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Setiembre del 2011, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

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 el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de puro derecho.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de importancia para la resolución de este proceso.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca por considerar que el signo marcario propuesto contiene elementos literarios que describen un servicio, además que podría causar confusión sobre los servicios que se desean proteger; no siendo posible el registro de la misma por razones intrínsecas en virtud de que viola el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Por su parte el apelante se limita a manifestar en su escrito de apelación que *“La marca a registrar es Credilisto diseño. Se aporta un nuevo diseño de la marca”*, solicitando revocar la resolución recurrida y en caso de que no se admita la revocación, se admita el recurso de apelación.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el presente caso, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la inscripción de la solicitud de la marca **“CREDILISTO ;En dos toques lo tiene! (DISEÑO)”** fundamentado en el artículo 7° incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas, no teniendo este signo ninguna aptitud distintiva, pudiendo causar engaño o confusión en el consumidor.

Concretamente estamos ante un signo mixto pero de prevalencia denominativa, compuesta principalmente por dos términos, **“CREDILISTO”**, que se encuentran unidos en un solo vocablo, y que transmiten al público consumidor un mensaje que califica o describe en forma específica una característica del servicio de que se trata, que es de forma *“rápida”* lo cual es una cualidad que espera el público consumidor, para poder obtener los beneficios de los negocios que se solicitan, y que van dirigidos a proteger y distinguir servicios financieros, ubicados en la clase 36 internacional. Aunado a lo indicado, dentro del diseño de la marca



constan letras pequeñas en las que se indican **¡En dos toques lo tiene!**, por lo que esta combinación de palabras contribuyen también a hacer pensar al usuario de los servicios, que el crédito prácticamente ya está listo, que se adquiere *ipso facto*, o dicho en otras palabras “en el acto”, dando a entender que el crédito se produce de forma rápida e inmediata, lo que puede llevar a engaño al interesado en el servicio.

Observa también este Órgano Colegiado, al analizar en conjunto del signo objeto de inscripción, que las expresiones empleadas “**CREDILISTO ¡En dos toques lo tiene!**”, no constituyen un elemento diferenciador dentro de la marca, pues dichos vocablos resultan ser de uso genérico y común, además de descriptivos de los servicios que se pretenden proteger; es decir, el signo solicitado carece de capacidad distintiva intrínseca, requisito primordial para acceder al registro de un signo lo que fue 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.

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 del servicio que se pretende distinguir, constituye una frase común en el tráfico bursátil, con un contenido ideológico general que comunica el tipo de servicio que se ofrece, un servicio de crédito que se encuentra listo, de obtención rápida.

Además de lo anterior coincide este Órgano de Alzada con el Registro de la Propiedad Industrial en que se debe rechazar la solicitud que hace la parte recurrente en su escrito de apelación con relación a la posibilidad de modificar su marca en esta etapa procesal, por cuanto tal y como lo menciona el citado Registro, de conformidad con la Circular N° DRPI-004-2007 que establece literalmente que *“No se admitirán modificaciones en las marcas cuando éstas versen sobre elementos primarios, es decir, todo cambio que afecte la parte denominativa y gráfica que conforman un signo, de tal forma que se considerará sustancial el hecho de agregar letras, signos o palabras”*, por lo que efectivamente en el presente caso el cambio solicitado no es procedente en esta etapa del procedimiento de inscripción.

Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios **“CREDILISTO ;En dos toques lo tiene! (DISEÑO)”**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas en los incisos d), g) y j) del artículo 7° de la Ley de rito, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la empresa **GMG ELECTRICA COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto debe confirmarse.



QUINTO. 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, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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, se declara sin lugar, el Recurso de Apelación planteado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de Apoderada General de la empresa **GMG ELECTRICA COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y seis minutos y cuarenta y seis segundos del nueve de setiembre de dos mil once, la cual se confirma , para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“CREDILISTO ¡En dos toques lo tiene! (DISEÑO)”**. 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

Roberto Arguedas Perez

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTOR:

- **MARCA INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES**
- **TE: MARCA DESCRIPTIVA Y ENGAÑOSA**
- **TG: MARCAS INADMISIBLES**
- **TNR: 00.60.55**