

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2008-0555-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo REMESAS XPRESS (diseño)**

**Banca Promerica S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2007-1889)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 749-2008***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, al ser las once horas diez minutos del quince de diciembre del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Pilar López Quirós, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la empresa Banca Promerica S.A., cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento veintisiete mil cuatrocientos ochenta y siete, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas cuatro minutos, doce segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de marzo de 2007, la Licenciada María del Pilar López Quirós, representando a la empresa Banca Promerica S.A, solicitó al Registro la Propiedad Industrial la inscripción como marca de servicio del signo



en clase 36 de la nomenclatura internacional, para distinguir “...servicios financieros y bancarios tales como remesas xpress” (folio 14).

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas cuatro minutos, doce segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que por escrito presentado en fecha 27 de agosto de 2008, la empresa Banca Promerica S.A., apeló la resolución final antes indicada.

**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 pudieran haber provocado la indefensión de las partes interesadas, o que pudieran 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 la Juez Ortiz Mora, y;**

## CONSIDERANDO

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por tratarse el presente asunto de un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y/o no probados.

**SEGUNDO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. APELACIÓN.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud presentada, por considerar que la marca pretendida se encuentra dentro de las prohibiciones estipuladas por los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que está compuesto por elementos que sirven para calificar una característica de los productos a distinguir, y que no tiene suficiente aptitud distintiva.

Por su parte la recurrente no realizó alegatos a favor de su apelación, pero pese a ello y por el control de legalidad que ejerce este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de la Administración Pública, procede a analizar esta resolución con vista de los documentos constantes en el expediente.

**TERCERO. USO DE TÉRMINOS CALIFICATIVOS DE CARACTERÍSTICAS.** El artículo 7, inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), indica:

“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.”

La palabra XPRESS contenida en el signo que se pretende registrar, le otorga a los servicios que se quieren distinguir una connotación de superioridad, calificando su calidad. El consumidor promedio podrá claramente derivar de la palabra XPRESS la idea de exprés, sea algo que sucede

rápidamente. Y siendo la parte denominativa del signo solicitado , entonces el signo se compone únicamente por una calificación de características del servicio, ya que, ni la palabra REMESAS ni el gráfico que acompaña al signo, le otorgan mayor aptitud distintiva al conjunto. La palabra remesas es de uso común en el ámbito comercial para denominar a un tipo de servicio de envío y recepción de dinero; y el diseño tan solo emula la forma de una tarjeta de crédito o débito, con un fondo en distintas tonalidades de color verde. Ni uno ni otro elemento hacen que la percepción del consumidor pueda captar alguna idea más allá de la expresada por el elemento denominativo, sea que las remesas se tramitan de manera exprés, de manera rápida, lo que incluso podría resultar engañoso para el consumidor, pues existe la posibilidad que tal servicio no se realice con tanta premura como emula el signo, violentándose además, el inciso j) del artículo 7 citado.

**CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que

antecedentes, concluye este Tribunal que el signo pedido  resulta ser calificativo de calidad respecto de los servicios que pretende distinguir, asimismo engañoso pues tal servicio puede o no ser tan rápido como el signo indica, además de la insuficiencia en cuanto a su aptitud distintiva analizada en la resolución apelada conforme al literal g) de ese mismo artículo, por lo que lo procedente, es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por Banca Promerica S.A., confirmándose la resolución venida en alzada.

**QUINTO. 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 y 2° del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación de Banca Promerica S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas cuatro minutos y doce segundos del veintinueve de julio de dos mil ocho, 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74