



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0129-TRA-PI**

**Solicitud de registro como marca del signo 0% INTERES**

**Marcas y otros signos**

**Credomatic de Costa Rica S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 9117-08)**

## ***VOTO N° 784-2009***

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

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de apoderado especial de la empresa Credomatic de Costa Rica S.A., cédula jurídica número tres-ciento uno-veinticuatro mil ciento ochenta, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:03:37 horas del 1 de diciembre de 2008.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de setiembre de 2008, la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa Credomatic de Costa Rica S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo **0% INTERES**, en clase 36 de la clasificación internacional, para distinguir servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de debito, servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.



**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:03:37 horas del 1 de diciembre de 2008, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**TERCERO.** Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de diciembre de 2008, 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 Jiménez Sancho, 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 **0% INTERES** es engañoso y falto de aptitud distintiva. Por su parte, el apelante indica que ya el signo si es novedoso ya que no ha sido utilizado antes para reconocer a los servicios propuestos.

**TERCERO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO ATRIBUIDO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO.** La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el



público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

(...)

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. (...)”

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253**, subrayado nuestro.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los productos que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y



desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u> , <u>aceites esenciales</u> , <u>cosméticos</u> , <u>lociones para el cabello</u> ; dentífricos; <u>desodorantes de uso personal</u> ,



productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo,  
tintes cosméticos, pez negra para zapateros

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” **Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.**

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento



solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

Entonces, si **0% INTERES** indica claramente que el porcentaje de interés a cobrar por una transacción financiera es de cero, sea ninguno, vemos como el signo, referido a servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios no resulta engañosa: es más bien una condición deseable para el consumidor de este tipo de servicios, ya que indica que sus transacciones poseerán una tasa de interés del cero por ciento, o sea, que no se le cobrará ningún interés. Entonces, no se puede afirmar que, **per se**, **0% INTERES** llame a engaño respecto de los servicios propuestos, ya que precisamente un atractivo de éstos es la de ofrecer tasas de interés bajas para así atraer a los potenciales consumidores de los servicios; entonces, no encontramos la contradicción lógica entre el signo propuesto y los servicios que pretende distinguir, no está presente el antagonismo necesario entre uno y otro para decretar la posibilidad de engaño, y a modo de ilustración nos referimos a los ejemplos dados por Lobato citados anteriormente. Si los servicios ofrecidos y distinguidos con el signo, en definitiva, no poseen la característica de ofrecer una tasa de interés del cero por ciento, es un tema que no puede apreciarse en esta sede de registro, ya que el procedimiento de registro de marcas no ofrece las herramientas procesales necesarias para lograr una demostración de veracidad de ese tipo; este tipo de asuntos se deben resolver más bien de acuerdo a la legislación atinente a la tutela y promoción del proceso de competencia comercial y libre concurrencia en el mercado, específicamente a través de la aplicación de los correctivos que contra la competencia desleal ofrece el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, que indica en lo que interesa:

“Artículo 17.- Competencia desleal



Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. (...)

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores. (...)"

Norma que de seguido establece a la vía judicial como única competente para resolver este tipo de temas, sin perjuicio de que, cuando los actos de competencia desleal además tengan un efecto reflejo en el consumidor, puedan ser de conocimiento ya sea o de la Comisión Nacional del Consumidor o de un Juez de la República. Asimismo, si es el consumidor quien se siente afectado, ya que considera que el servicio prestado no llenó sus expectativas respecto a la forma en que éste se presenta en el mercado y su efectiva prestación, ésta misma Ley es la que le señala cuáles son los Órganos competentes para conocer de su asunto, sean la Comisión Nacional del Consumidor o los Jueces de la República, artículo 46. Y es que ante los entes señalados existe la posibilidad de demostrar si un producto o servicio efectivamente posee o no las características que de si mismo predica a través del signo que lo distingue, gracias a la amplitud probatoria que en sus procedimientos se puede desarrollar, misma que no existe en el procedimiento de registro de una marca. Es por esto que en sede de registro de signos distintivos no se puede rechazar una marca porque exista la posibilidad de que, predicando el signo presentado para registro una característica respecto del producto o servicio, dicha característica no exista, ya que también existe la posibilidad real de que, en efecto, si exista, entonces tendría el pleno derecho de usar el signo. El análisis respecto del engaño no puede salirse del ámbito objetivo demarcado por la propia solicitud para caer en un campo subjetivo dominado por lo que puedan o no probar las partes. Además, se debe tener claro que nuestro sistema de registro marcario permite que en la construcción del signo propuesto sean utilizadas palabras o símbolos que describan características del producto o servicio al cual se



refieren, tal y como se explica en el considerando cuarto de la presente resolución, al respecto comenta Manuel Lobato, cuya interpretación es de completa aplicación al caso costarricense dada la redacción del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que inicia con el adverbio de modo “únicamente”:

“...la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y sólo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos...” **Op. Cit., p. 254**, itálica del original.

Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos: en éstas por lo general se utilizan elementos genéricos, como el nombre del producto, así como descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal que lo compone. Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca: permite la identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, el empaque, el color, etc., y cuya prueba es de gran importancia en juicios o procedimientos relacionados a la competencia desleal, en donde encontramos que puede existir el aprovechamiento injusto del esfuerzo de un empresario proveniente de la imitación de la forma en que presenta en el comercio a sus productos o servicios, sin que necesariamente esté envuelta la marca en sí misma.

La fundamentación dada por el **a quo** para decretar la posibilidad de engaño en el consumidor, sea que se le está indicando al consumidor que los servicios tienen una tasa de interés cero, no puede ser acogida por este Tribunal, ya que la consecuencia lógica de dicha forma de pensar sería que, si el servicio en efecto si posee dicha característica, si podría utilizar el signo, pero





como ya se analizó, el procedimiento de registro de marcas ni ofrece las herramientas probatorias necesarias ni es la sede competente para resolver este tipo de temas.

Entonces, siendo que a un nivel lógico la relación propuesta signo-servicios no produce una contradicción en sí misma de la cual resulte un engaño o confusión al consumidor, dicha situación impide la aplicación del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

**CUARTO. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS QUE REALIZA EL SIGNO PLANTEADO.** Teniendo claro que nuestro sistema de registro de marcas permite que el signo solicitado contenga elementos que sean descriptivos de características, y habiendo explicado el por qué el signo propuesto no resulta engañoso respecto de los servicios que pretende distinguir, encuentra este Tribunal que éste más bien cae en otra prohibición intrínseca distinta, cual es la de consistir en un signo conformado única y exclusivamente por una descripción de características, sancionado en el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas:

“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. (...)”

Como antecedente volvemos a citar el Voto de este Tribunal N° 441-2008:

“Tenemos que el signo propuesto, sea LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, es una frase la cual contiene dos sustantivos que a su vez son calificados por sendos adjetivos; o sea, de dicha frase se colige claramente que su sentido es indicar que la LIMPIEZA es IMPECABLE y que la BLANCURA es



IMPRESIONANTE. A pesar de que la apelante intenta hacer ver a dicha frase como carente de sentido gramatical o significado, lo cierto es que está construida según las reglas gramaticales del idioma español, y tiene un significado concreto, el cual es atribuir la calidad de impecable e impresionante acerca de la limpieza y la blancura. Pero, ¿sobre qué se predicen dichos atributos? Evidentemente es sobre los productos que se pretenden distinguir con dicho signo. Entonces, se deberá tener claro cuáles son esos productos que se pretenden distinguir, y con base en estos analizar si son de aplicación alguna o algunas de las causales de rechazo intrínsecas contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, (en adelante, Ley de Marcas).

PRODUCTOS
-----------

<p><u>Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; desodorantes de uso personal, productos higiénicos que sean de aseo personal, colorantes para la colada y el aseo, tintes cosméticos, pez negra para zapateros</u></p>
---

Respecto de los productos subrayados, se tiene que el signo propuesto resulta calificativo de características que claramente son deseadas para ellos: de productos para blanquear y para la colada o lavado de ropa, de preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de los jabones, de los dentífricos y de los productos higiénicos que sean de aseo personal, se espera que limpien y blanqueen, y evidentemente el consumidor espera que el producto que va a utilizar para llevar a cabo estas actividades tenga un desempeño superior, para el caso concreto, que la limpieza y el blanqueado obtenidos sean impecables y/o impresionantes.”

Si bien el inciso d) del artículo 7 antes transcrito no impide que en la construcción de un signo



distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o servicios, ya que estos elementos sirven como guía para el consumidor al realizar su acto de consumo, y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es que el signo propuesto este conformado ÚNICAMENTE o de manera exclusiva por elementos descriptivos o calificativos de características. En el presente caso, **0% INTERES** es una frase idiomática construida según las normas usuales de la gramática castellana, que de forma exclusiva describe una característica deseable en servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de debito, servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, sea la de no cobrar ningún tipo de interés por ellos, no encontrándose en la construcción del signo algún otro elemento que le otorgue aptitud distintiva al signo más allá de la mera descripción de características, lo cual hace que, por no estar acompañado el signo de otros elementos que le otorguen aptitud distintiva al conjunto, le impide acceder al registro tal y como se solicita.

**QUINTO. SOBRE EL NO USO PREVIO DEL SIGNO PARA DISTINGUIR A LOS SERVICIOS PROPUESTOS.** El único alegato de la apelación consiste en indicar que el signo no ha sido previamente usado, lo cual le otorga distintividad (sic) y originalidad. Si bien el no uso previo del signo es un elemento importante para determinar la aptitud distintiva extrínseca del signo que se propone como marca, dicho análisis no es el único que debe recibir la solicitud, sino que también ha de analizarse su aptitud distintiva intrínseca, y es bajo dicho análisis que se ha determinado que el signo no puede acceder al registro, por estar constituido únicamente por una descripción de características.

**SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo **0% INTERES** no puede ser registrado como marca, no por las razones dadas por el Registro de la Propiedad Industrial, sino por la aquí expuestas, por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, debiendo confirmarse la resolución venida en alzada.



**SÉTIMO. 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 planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio en representación de la empresa Credomatic de Costa Rica S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:03:37 horas del 1 de diciembre de 2008, la cual se confirma por los motivos aquí analizados. 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*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.29**

### **MARCA DESCRIPTIVA**

**TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES**

**TNR: 00.60.74**