
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0241-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:
“PAGGOAPP”**

TRANSACDIGITAL S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-136

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0314-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las doce horas con seis minutos del cuatro de agosto de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marianella Arias Chacón, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa **TRANSACDIGITAL S.A.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Guatemala, domiciliada en Guatemala, vista Hermosa II, Zona 15, 25 avenida 1-89, Edificio Insigne nivel 12, oficina 1208, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:14:38 horas del 28 de abril de 2023.

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 11 de enero de 2023, la abogada Marianella

Arias Chacón, de calidades conocidas y en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **PAGGOAPP**, para proteger y distinguir en clase 9 internacional: dispositivos electrónicos, procesadores (unidades centrales de proceso), unidades centrales de proceso (procesadores), aparatos de procesamiento de datos, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), programas informáticos grabados, software, software (programas grabados), terminales interactivos con pantalla táctil, terminales de venta, sistemas pos, unidades de cinta magnética (informática), aplicaciones móviles, aplicaciones de web.

Mediante resolución final dictada a las 14:14:38 horas del 28 de abril de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la solicitud de la marca **PAGGOAPP**, porque consideró que consiste en su totalidad de letras de uso común, engañosos y carentes de aptitud distintiva en relación con los productos de clase 9 internacional, de conformidad con el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la abogada Marianella Arias Chacón, apeló y expuso como agravios los siguientes:

1.- No está de acuerdo con la calificación dada a la solicitud de la marca **PAGGOAPP**, en cuanto a considerarla engañoso, a lo sumo es evocativa o sugestiva, pero nunca engañoso. En una marca evocativa o sugestiva el consumidor debe efectuar un análisis del signo para entender un significado.

2.- La marca está construida a partir de un juego sugestivo de términos que le permite al consumidor la identificación de la marca, pero sin resultar términos inapropiables, descriptivos, genéricos, de uso común o engañosos.

3.- El signo debe ser analizado en su conjunto; además, es un término de fantasía.

SEGUNDO. EN CUANTO HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las 14:14:38 horas del 28 de abril de 2023, denegó la inscripción de la solicitud de la marca de fábrica y comercio **PAGGOAPP**, dado que corresponde a una marca inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de marcas, al estar conformada por términos de uso común, engañosos y carentes de aptitud distintiva en relación con los productos en la clase 9 de la nomenclatura internacional.

De lo anterior, considera este Tribunal que la autoridad registral no lleva razón en indicar que el signo solicitado **PAGGOAPP**, es un término engañoso, descriptivo, de uso común y carente de distintividad con relación a los productos a proteger, pues es una marca de fantasía, formada por una sola palabra que no podemos dividir, mucho menos pensar que refiere a “un sistema de pago” como lo dijo el Registro de la Propiedad Intelectual, debido a que corresponde a un vocablo producto del ingenio, el cual en su conjunto no tiene significado conceptual alguno, por lo que resulta distintivo para los productos que pretende proteger en clase 9 de la nomenclatura internacional, a saber, dispositivos electrónicos, procesadores (unidades centrales de proceso), unidades centrales de proceso (procesadores),

aparatos de procesamiento de datos, programas de sistemas operativos informáticos grabados, programas informáticos (software descargable), programas informáticos grabados, software, software (programas grabados), terminales interactivos con pantalla táctil, terminales de venta, sistemas pos, unidades de cinta magnética (informática), aplicaciones móviles, aplicaciones de web. Asimismo, no se configura en engañosa y por ende no le es aplicable la causal de inadmisibilidad contemplada en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de marcas.

Por otra parte, lleva razón la apelante al indicar en sus agravios que la marca solicitada no es descriptiva, debido a que el vocablo que la conforma **PAGGOAPP**, es una denominación de fantasía, que no otorga ninguna cualidad o característica ni califica los productos a distinguir, por lo que tampoco se configura el presupuesto del inciso d) del artículo 7 citado.

En vista de lo anterior, al estar frente a un signo de fantasía, el cual no cuenta con un significado conceptual, no lleva razón la autoridad registral al señalar que el distintivo marcario propuesto, es un término de uso común con relación a los productos que busca proteger, de modo que este cuenta con suficiente aptitud distintiva, que le permite al consumidor distinguir los productos de otros de la misma especie que se encuentran en el comercio, por lo que no transgrede el contenido del inciso g) del indicado artículo 7.

Al hacer un análisis por motivos intrínsecos conforme a la normativa mencionada, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, para denegar la marca propuesta, debido a que el signo pretendido **PAGGOAPP**, al no ser descriptivo, ni tratarse de un término de uso común o engañoso, sino más bien, al ser considerado un término de fantasía, este puede acceder a la publicidad registral, por cuanto cumple plenamente con la característica esencial que debe tener todo signo para ser registrado, dado que este es lo suficientemente distintivo y susceptible de

identificar los productos a los que se aplique frente a los de su misma especie o clase en el mercado, cumpliendo así con el presupuesto indispensable “capaz de distinguir”, que disponen los artículos 2 y 3 de la Ley de marcas.

Consecuencia de los argumentos expuestos, considera este Tribunal contrario a lo resuelto por el Registro de origen, que el signo propuesto cuenta con aptitud distintiva suficiente para ser objeto de registro, ello, por cuanto la distintividad de un signo es aquella característica propia y esencial en una marca y simultáneamente se convierte en un requisito imprescindible para su protección e inscripción, porque su función principal es que el consumidor pueda diferenciar un producto entre otros de su misma especie o clase.

Con relación a la distintividad la doctrina ha indicado:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco.

Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de tener aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o con sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común.

Como requisito extrínseco, las marcas relacionadas con signos de otros empresarios no han de provocar confusión en el público consumidor. (Chijane, Diego. (2007). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

En ese sentido, es de mérito establecer que el signo solicitado es de fantasía, el

cual goza de distintividad suficiente para ser objeto de inscripción, por lo que debe revocarse la resolución final venida en alzada, para que se continúe con el trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impide.

QUINTO. SOBRELO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con los argumentos y doctrina expuesta, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la empresa TRANSACDIGITAL, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:14:38 horas del 28 de abril de 2023, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PAGGOAPP**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impide.

POR TANTO

Por las consideraciones y doctrina expuesta, se declara **con lugar** el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa **TRANSACDIGITAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:14:38 horas del 28 de abril de 2023, la que en este acto se **revoca** para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **PAGGOAPP**, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impide. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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 para lo de su

cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 09:53 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 10:54 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 08:19 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 03/10/2023 11:00 AM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 02/10/2023 06:24 PM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

INSCRIPCIÓN DE MARCA

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55