



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0427-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS **PagueloFacil** 

PAGUELO FACIL INTERAMERICAS DE COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-6258

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0003-2024


TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas quince minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, vecino de Santa Ana, San José, cédula de identidad 4-0155-0803, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PÁGUELO FÁCIL INTERAMÉRICAS DE COSTA RICA S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-873698, domiciliada en Santa Ana, Pozos, Plaza Futura Lindora, segundo piso, San José, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:56:25 horas del 7 de setiembre de 2023.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO




PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de junio de 2023, el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, de calidades y condición anteriormente indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios **PagueloFacil** , en clase 36 para proteger: “Servicios de operaciones financieras; operaciones monetarias; servicios prestados en el marco de operaciones financieras y monetarias o instituciones afines, tales como las operaciones de cambio o de compensación; servicios de pago por billetera electrónica; servicios de pago por monedero electrónico; operaciones de cambio; servicios de pago con tarjetas de crédito y débito; operaciones de cambio de monedas virtuales; transferencia electrónica de fondos; transferencia electrónica de monedas virtuales; servicios fiduciarios; emisión de tarjetas de crédito; todos los anteriores en el ámbito de los servicios de pago, y/o relacionados con los servicios de pago”, listado según limitación realizada el 15 de agosto de 2023.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 11:56:25 horas del 07 de setiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la marca solicitada, fundamentado en el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto el apoderado de la sociedad **PÁGUELO FÁCIL INTERAMÉRICAS DE COSTA RICA S.A.**, interpuso recurso de apelación, solicitó revocar la resolución e inscribir la marca sin reivindicar los términos "PAGUELO" y "FACIL" considerados de forma individual y expresó los siguientes agravios:



1- Entre otras clasificaciones, existen signos: genéricos, descriptivos, evocativos, arbitrarios y de fantasía; y en contraposición a lo indicado por el Registro, consideran que la marca solicitada no es un signo compuesto de términos que describen los servicios a proteger ni el área a la que va dirigido.

2- El signo solicitado **PagueloFacil**  está constituido por una sola palabra y no se debe desmembrar, además contiene elementos gráficos y colores distintivos, por lo que como conjunto posee la distintividad requerida para ser inscrito, pues permite distinguir los servicios de su titular de los de otras empresas que ofrecen servicios de la misma especie o clase. Para hacer el examen de fondo el examinador debe ponerse en el lugar del consumidor y en el caso de servicios financieros el consumidor tiene plenamente identificada la empresa bancaria de la cual quiere adquirir dichos servicios.

3- Conforme al artículo 28 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, la protección del signo no se extiende a los elementos de uso común o necesarios en el comercio contenidos en él, por lo que se puede proteger el conjunto sin reivindicar la protección de los términos "PAGUELO" y "FACIL" considerados individualmente, pues en conjunto el signo sí es distintivo de los servicios solicitados y por ende es registrable.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.



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. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial dado que su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar unos productos o servicios de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos por titulares diferentes en el mercado, y con ello ejercer su derecho de elección.

En ese sentido, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, se encuentran contenidas en el artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) que en lo de interés dispone:

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.

[...]

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.



[...]

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien, califique o describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad.

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una misma categoría o naturaleza, e identificarlos en atención a su origen, calidad o prestigio, lo que permite al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentiva a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de satisfacer las expectativas de los consumidores.

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, sostiene:


[...] 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 poseer 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 sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. [...] (CHIJANE, Diego, *Derecho de Marcas*, 2007, págs. 29 y 30).


Como puede apreciarse, un signo que califique o que resulte descriptivo del servicio que pretende proteger no puede ser inscrito, y en esta línea, la doctrina ha establecido que:

[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...] (Jalife Daher, Mauricio. *Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial*, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115).

En este caso, al analizar la marca en su totalidad, se determina que el término PagueloFacil, al ser la parte denominativa se constituye en la parte preponderante, que a simple vista se conforma de dos palabras distintas y de fácil e inmediata identificación por parte del consumidor: Paguelo Facil / Páguelo Fácil, por lo que el consumidor sin ninguna necesidad de incurrir en una compleja operación mental distinguirá que la marca **PagueloFacil**  para proteger, entre otros, servicios de operaciones financieras y monetarias, servicios de pago por billetera



o por monedero electrónico o con tarjetas de crédito y débito, operaciones de cambio, transferencias electrónicas de fondos y monedas virtuales, cambio de moneda, servicios fiduciarios y de emisión de tarjetas de crédito, y otros, todos dirigidos o relacionados al ámbito de los servicios de pago, está calificando el servicio ofrecido, al indicar que este será fácil, característica que le otorga una ventaja con respecto a otros servicios de este tipo que se prestan dentro del mercado financiero, pues un consumidor puede pensar que el servicio brindado por la solicitante resulta ser más sencillo de usar o que funciona de forma más ágil que el de sus competidores.

Aunado a lo anterior, **PagueloFacil**  se conforma por dos palabras que son necesarias en el ámbito de los servicios financieros, como lo son páguelo y fácil, lo que hace que no puedan ser apropiadas por un único titular, pues ello otorgaría una ventaja con respecto a las demás entidades dedicadas a prestar los mismos servicios, o similares, al impedirles el uso de estas.

En cuanto a la parte figurativa del signo, es importante establecer que esta no le aporta ninguna distintividad, por el contrario, al tratarse de dos rectángulos curvados, delineados en color verde, a golpe de vista da la impresión de tratarse de dos billetes, es decir, dinero, lo cual a todas luces se encuentra estrechamente relacionado al aspecto denominativo y a los servicios que se pretende proteger.

Respecto a lo indicado por el apelante en sus agravios, en el caso que nos ocupa, la marca se analizó globalmente, tanto por parte del Registro de la Propiedad Intelectual como por este órgano colegiado, y se examinaron todos los elementos que constituyen el signo,



considerando cómo es percibido y evaluado por el consumidor promedio. El análisis realizado de modo alguno violenta el análisis global o conjunto de los signos que establece nuestro ordenamiento jurídico, pues si bien es cierto el estudio de toda marca debe hacerse sin desmembrarla, en este caso el signo solicitado por sí mismo resulta divisible en la mente del consumidor al estar compuesto por dos palabras perfectamente diferenciables, lo cual ya fue indicado líneas arriba, y esta diferenciación se ve reforzada en la circunstancia de que la propia solicitante consignó en mayúscula las letras con que inician las distintas palabras que conforman el signo solicitado.

Ha quedado demostrado, que el hecho de que el signo cuente con algunos colores, no le otorga distintividad alguna, como ya se indicó lo que predomina en este es la parte denominativa.

En cuanto al agravio en que solicita la aplicación del artículo 28 de la Ley de marcas, es menester indicar a la recurrente que no resulta aplicable por cuanto hace referencia a los elementos no protegidos en marcas complejas, y en el presente caso, la marca solicitada no encuadra dentro de este tipo, aunado a esto, la parte preponderante es la parte denominativa que se compone justo por los términos "PAGUELO" y "FACIL" por lo que si no se reivindicán las dos palabras que la conforman, entonces, no hay marca que proteger, pues la parte gráfica, tal y como fue expuesto, parece ser unos billetes, que dentro del conjunto marcario y en relación con los servicios protegidos son de uso común, por lo que conforme al numeral citado, no quedaría elemento alguno que proteger.



SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas legales y doctrina expuestas, no existe ningún elemento relevante para que este Tribunal revoque la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por lo que se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PAGUELO FACIL INTERAMERICAS DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas legales, jurisprudencia y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de **PÁGUELO FÁCIL INTERAMÉRICAS DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:56:25 horas del 7 de setiembre de 2023, la que en este acto **SE CONFIRMA**. 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 dejarán 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: 07/03/2024 08:55 AM

Karen Quesada Bermúdez



Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/03/2024 08:53 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 06/03/2024 07:06 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 06/03/2024 07:05 PM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/03/2024 10:12 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: Marcas inadmisibles
TG: Propiedad Industrial
TR: Registro de marcas y otros signos distintivos
TNR: 00.41.55

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TE: Marca con falta de distintiva
Marca descriptiva
TG: Marcas inadmisibles
TNR: 00.60.55

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR: 00.60.74