



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0425-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

DE FÁBRICA Y COMERCIO



PÁGUELO FÁCIL INTERAMERICAS DE COSTA RICA, S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-6257)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0008-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las nueve horas con cuarenta y dos minutos del dos de febrero de dos
mil veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor
Luis Esteban Hernández Brenes, portador de la cédula de identidad:
4-0155-0803, vecino de Santa Ana, en condición de apoderado
especial de la compañía **PÁGUELO FÁCIL INTERAMERICAS DE
COSTA RICA S.A.**, portadora de la cédula jurídica: 3-101-873698,
domiciliada en Santa Ana, Pozos, Plaza Futura Lindora, segundo piso,
San José, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:10:22 horas del 4 de
septiembre de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez,



CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, en su condición de apoderado especial de la compañía **PÁGUELO FÁCIL INTERAMERICAS DE COSTA RICA S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:

PagueloFacil 

, para proteger y distinguir en **clase 9 internacional**: Aplicaciones informáticas descargables; aplicaciones informáticas de pago; aplicaciones informáticas de transferencias; aplicaciones informáticas de envío y recepción de remesas; aplicaciones informáticas de servicios financieros; billeteras electrónicas descargables; monederos electrónicos descargables; claves criptográficas descargables para recibir y gastar criptomonedas; software en forma de una aplicación para dispositivos móviles y ordenadores; software de aplicaciones de ordenador para teléfonos móviles; software para tramitar pagos electrónicos a terceros; así como terceros; software de computadora y software de aplicaciones utilizadas en relación con los servicios financieros, transacciones financieras, comercio electrónico, pagos electrónicos, cambio de divisas, servicios de comercio y corretaje y servicios de asesoramiento en materia de inversiones; software de autenticación; software informático y aplicaciones informáticas descargables.

Mediante resolución dictada a las 15:10:22 horas del 4 de septiembre de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en un signo compuesto de términos que describen la función y el área a la que va dirigida el



signo, carece de distintividad, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. El signo solicitado está constituido de una sola palabra “PagueloFacil”, la cual no se debe desmembrar, y adicionalmente, contiene elementos gráficos, y colores especialmente distintivos, todo lo cual, como conjunto marcario le confieren la distintividad suficiente para acceder a la protección registral. Es un signo que en su conjunto permite distinguir los productos de su titular de los de otras empresas, que ofrecen productos de su misma especie o clase.
2. Se discrepa del criterio emitido por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, en relación con la marca solicitada, al indicar que consiste en un signo compuesto de términos que describen la función y el área a la que va dirigida el signo, no se enmarca dentro del concepto de marca y carece de la distintividad requerida para su debida inscripción
3. La protección que confiere un registro de marca es sobre el conjunto y conforme al derecho de marcas, esa protección no se extiende a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio, sobre lo anterior, el autor Jorge Otamendi señala que “...es el conjunto el signo



registrable, y no los elementos genéricos que lo componen, los que no puede reivindicar con exclusividad su titular. Éstos son de libre empleo por cualquiera...”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 5ta Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, pág, 70).

4. El artículo 28 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, prevé la posibilidad de registrar signos sin reivindicar parte de su estructura gramatical por contener términos de uso común, por lo tanto, el signo solicitado puede ser registrado sin reivindicar la protección de los términos “PAGUELO” y “FACIL” individualmente considerados, por lo que el conjunto marcario si puede ser registrado.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

TERCERO. SOBRE EL 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 porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.



Para acceder al registro, el signo debe tener la aptitud necesaria para identificar y distinguir los productos o servicios de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes y al mismo tiempo debe cumplir intrínsecamente con los elementos necesarios a fin de evitar que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

En ese sentido, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, que impiden el registro marcario, los cuales se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, dentro del cual la autoridad registral consideró de aplicación el siguiente:

Artículo 7- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

[...]

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

[...]

Sin embargo, este Tribunal considera que al signo propuesto también le es de aplicación el inciso d) del citado numeral, que al respecto indica:

[...]

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.

[...]

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por



razones intrínsecas, cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, 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, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores.

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

[...] 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).**

Asimismo, y siguiendo el orden establecido para los incisos descritos, el inciso d) se refiere a los signos descriptivos, sobre los cuales se ha precisado 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).**

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda con el criterio expresado por la autoridad registral, al determinar que el signo carece de distintividad, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas. Asimismo, y aunado a lo anterior, se amplían los motivos de inadmisibilidad del signo solicitado conforme al inciso d) del numeral citado, al determinarse que se encuentra conformado por términos que sirven para calificar y describir los productos que se buscan proteger y distinguir.



Bajo este conocimiento, es que al analizar el signo , se determina que está formado por vocablos descriptivos con respecto a los productos que busca proteger y distinguir, en clase 9 internacional, sean estos: Aplicaciones informáticas descargables; aplicaciones informáticas de pago; aplicaciones informáticas de transferencias; aplicaciones informáticas de envío y recepción de remesas; aplicaciones informáticas de servicios financieros; billeteras electrónicas descargables; monederos electrónicos descargables; claves criptográficas descargables para recibir y gastar criptomonedas; software en forma de una aplicación para dispositivos móviles y ordenadores; software de aplicaciones de ordenador para teléfonos móviles; software para tramitar pagos electrónicos a terceros; así como terceros; software de computadora y software de aplicaciones utilizadas en relación con los servicios financieros, transacciones financieras, comercio electrónico, pagos electrónicos, cambio de divisas, servicios de comercio y corretaje y servicios de asesoramiento en materia de inversiones; software de autenticación; software informático y aplicaciones informáticas descargables.

En cuanto a los agravios, el apelante señala que el signo solicitado está constituido por una sola palabra y adicionalmente, contiene elementos gráficos y colores, todo lo cual, como conjunto le otorgan distintividad a su marca. Sobre este particular, si bien es cierto, los términos “páguelo” y “fácil” se presentan como una unidad, esto no elimina su significado y transparencia en el concepto que transmite. Además, se debe considerar que cada palabra en el conjunto marcario inicia con mayúscula, lo que hace más fácil su individualización. Por otro lado, la parte figurativa del signo no es suficiente como para



constituirse en el elemento preponderante de la marca, y para otorgarle la distintividad requerida.

Con respecto a lo manifestado por el recurrente, en cuanto a que conforme al artículo 28 de la Ley de marcas es posible acceder al registro de su signo, sin reivindicar la protección de los términos "PAGUELO" y "FACIL", este órgano de alzada no comparte este argumento, ya que el signo propuesto no constituye una etiqueta, conforme lo estipula el artículo mencionado. Además, siguiendo esa línea de pensamiento lo único que queda dentro del signo propuesto, son dos figuras unidas que parecieran billetes, lo cual al igual que la parte denominativa carece de distintividad, por lo que de acuerdo con el artículo 28 de cita, no queda elemento alguno a proteger.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Luis Esteban Hernández Brenes**, en condición de apoderado especial de la compañía **PAGUELO FACIL INTERAMERICAS DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en condición de apoderado especial de la compañía **PAGUELO FACIL INTERAMERICAS DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad



Intelectual a las a las 15:10:22 horas del 4 de septiembre 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 el artículo 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. **NOTIFIQUESE.**

Karen Quesada Bermúdez

Óscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

WWW.TRA.GO.CR



Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53