

## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2019-0467-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS**

*safety)pay*

**SAFTPAY, INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-0318)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

## **VOTO 0104-2020**


**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, mayor, casado, abogado, vecino de San José, cédula 1-1378-0918, en su condición de apoderado especial de **SAFTPAY, INC.**, sociedad constituida bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio social y establecimiento comercial ubicado en 2875 NE 191st, Aventura, FL 33180, Estado de Florida, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:58:21 horas del 3 de julio de 2019.


**Redacta la juez Soto Arias, y;**

## **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 16 de enero de 2019, el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, en su condición de apoderado especial de **SAFTPAY, INC. (la “Compañía”),** solicitó la inscripción de la marca de fábrica y servicios

“  ”, en clase 9, 36 y 38 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: **clase 9**: “programas de cómputo”, **clase 36**: “servicios de transacciones financieras, transferencia electrónica de fondos”, y **clase 38**: “servicios de comunicación para el intercambio y validación de información en sistemas para medios de pago a través de redes de comunicación”.

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 15:58:21 horas del 3 de julio de 2019, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca presentada, porque

determinó que el signo solicitado “  ” analizado en su conjunto para proteger productos y servicios en clase 9, 36 y 38, carece de aptitud distintiva para diferenciarse de otros que también tienen finalidad de ejecutar o dar un pago seguro, describiendo una clara característica del fin que persigue el software y los servicios que pretende proteger, por lo que considera que el signo indicado resulta inadmisibles por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, en representación de **SAFTPAY, INC.**, apeló, y dentro de sus agravios argumenta, que solicita el registro de la marca en los términos planteados, para cada uno de los productos y servicios indicados, ello, bajo el fundamento, que en el Registro de la Propiedad Industrial existen inscritos la marca SAFE LINK (194336), clase 36 para proteger servicios de seguros, SAFE SOUND (152887), clase 9 para proteger dispositivos de seguridad para los oídos, PAY-MEPOWERED BY ALIGNET (253498), CLASE 36 para proteger servicios de pagos electrónicos a través de redes informáticas de comunicación, PAY PLUS (225973), clase 36 para proteger sistemas de pago y recaudo, UNION PAY (251146), clase 9, 3 y 36, PAY PHONE (280029), clase 9 para proteger software, clase 36

para proteger servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, todas estas marcas coexisten ente sí y lo han hecho desde hace muchos años, sin afectación ni detrimento de la protección al consumidor que busca y tutela la Ley de Marcas, sin existir nulidades ni otros procedimientos para su cancelación.

Aduce que, a partir de lo anterior, no cabría en esta ocasión el argumento de que “todas las solicitudes se deben calificar basadas en el principio de independencia”, porque con los ejemplos anteriores, es claro que el Registro ha mantenido un criterio de autorizar a que distintos titulares, puedan apropiarse de una combinación de signos para distinguir productos y servicios en las clases 9 y 36 indicados, lo cual debe aplicar también para la clase 38, caso contrario la calificación registral sería arbitraria y contraria a lo que debe ser resuelto por el Registro. Al amparo del artículo 6 quinquies del Convenio de París, abre la opción para que cualquier rasgo distintivo que tenga la marca, por mínimo que resulte ser, de acuerdo, a lo establecido por el Tratado Internacional, norma de rango superior a la Ley de Marcas, será suficiente para estimar que la marca no encuadra en la prohibición señalada por la autoridad y por ende reúne los requisitos para ser inscrito.

Señala también, que la resolución no fundamenta en absoluto el rechazo en la clase 9, la cual lo que pretende proteger es un producto, sea, el software no así los servicios que el mismo realiza o ejecuta como lo interpreta de manera errónea la resolución. De igual forma el Registro realiza una interpretación errónea sobre los servicios de la clase 38.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**TERCERO.** Que 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.** La aptitud distintiva es una particularidad que se espera del signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su función es permitir la distinción de los productos o servicios de igual o similar naturaleza, que hayan sido puestos en el mercado por diferentes competidores. Con ello se hace posible que el consumidor pueda identificar su origen empresarial y los atributos esperados, lo que finalmente lo lleva a tomar su decisión de consumo de manera informada.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicios a que se refiere. En este sentido, el inciso d), y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, impiden que sea registrado como marca algún signo que consista en lo siguiente: “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**”, y g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica”.

En otro orden de ideas; pero siempre en relación con los rasgos que permiten el registro de los signos marcarios, sus características intrínsecas conllevan diferentes grados de protección. De este modo; entre otras clasificaciones, existen signos: genéricos, descriptivos, evocativos, arbitrarios y de fantasía.

Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en su curso de enseñanza a distancia **DL 302 S**: “Cómo utilizar las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas para cultivar la imagen de marca”, expresa:

**“...Elección y/o creación de una marca** 4. Como se indicó en el Módulo I, la principal función de la marca es hacer que los consumidores puedan identificar el producto de una empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, para distinguirlo de otros idénticos o similares de sus competidores. (...) 7. A la hora de seleccionar una o varias palabras para formar con ellas una marca, tenga también en cuenta las consecuencias de elegir palabras de los siguientes tipos:

### **Palabras genéricas**

8. El nombre común de un producto o servicio no puede funcionar como marca de ese producto o servicio porque no puede diferenciarlo de los que ofrece otro proveedor. Estos nombres suelen llamarse nombres genéricos, y cualquier fabricante o proveedor está autorizado a usarlos.

**Ejemplo:** La expresión “limpieza en seco” para designar un servicio de este tipo. Los registros de marcas no permiten registrar nombres de estas características.

La palabra “apple” es, en inglés, el nombre genérico de un determinado tipo de fruta. No obstante, un nombre genérico puede tener un significado particular en relación con un determinado producto o servicio, y puede ser válido como marca cuando se usa arbitrariamente respecto de un producto o servicio para el que no tiene ninguna connotación descriptiva. Un buen ejemplo de este caso excepcional es el uso de la palabra “Apple” como marca de computadoras o productos informáticos.

### **Marcas descriptivas**


9. Las palabras que designan una cualidad, rasgo o característica de un producto o servicio no suelen funcionar como marcas y no pueden ser registradas, salvo que se hayan venido utilizando durante tan largo tiempo y de forma tan exclusiva que hayan terminado por vincularse a un determinado productor o proveedor.

**Ejemplo:** El color marrón empleado para productos de chocolate denotaría una característica del producto, por lo que normalmente no sería registrable. El color podría protegerse si se usa en combinación con una forma distintiva, como una estrella.


### **Marcas sugestivas**

10. Son marcas que aluden a uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugestivas es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan un ligero riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro. Además, es probable que la mayor parte de las marcas sugestivas ya estén siendo utilizadas por otros fabricantes o proveedores.

**Ejemplo:** La marca SUNNY para comercializar radiadores eléctricos daría a entender que el producto está pensado para irradiar calor y mantener el hogar a buena temperatura. Sin embargo, las oficinas de marcas de algunos países podrían considerar que la marca es muy descriptiva y negarse a registrarla...” (**Curso de enseñanza a distancia DL 302 impartido por la OMPI**)

Aplicados estos criterios al caso bajo estudio, considera este Tribunal que el signo que se solicita inscribir es el conjunto marcario “” para distinguir “**clase 9:** “programas de cómputo”, **clase 36:** “servicios de transacciones financieras, transferencia electrónica de

fondos”, y **clase 38**: “servicios de comunicación para el intercambio y validación de información en sistemas para medios de pago a través de redes de comunicación”, resulta descriptivo en relación a dicho producto y servicios porque su elemento denominativo tiene un significado definido en nuestro idioma **“PAGO SEGURO”**, y de fácil percepción por el consumidor promedio, por lo que carece de distintividad.

El signo “”, como se indicó es descriptivo ya que da una idea clara y directa sobre las características que tiene el producto y servicios que ofrece la empresa **SAFTPAY, INC.**, en el sentido que suscita información que con los productos y servicios que ofrece la empresa aludida (en las clases indicadas), se obtiene seguridad o un pago seguro. Por lo que al relacionar el signo propuesto con los productos y servicios que pretende amparar, éste no va más allá de indicar únicamente una simple característica, de ahí, que resulte aplicable el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Así las cosas, que la marca a registrar esté formada por términos descriptivos en el comercio para el tipo de productos y servicios que se solicita inscribir hacen que éstos no puedan ser individualizados de otros similares que se encuentran en el mercado.

Aunado a lo anterior, el signo a inscribir está conformado por términos que por sí solos no pueden ser objeto de apropiación por parte de un tercero por ser conocidos y usados en el sector pertinente, ya que impactan en el software que ejecuta la transacción, así como en la actividad comercial y financiera, transacciones de pago, y medios de pago a través de las redes de comunicación, tal circunstancia dejaría en desventaja a los demás competidores quienes no podrían hacer uso de ellas como complemento en sus propuestas, lo que determina por una parte la carencia de distintividad, y por otra, que existe la probabilidad de que sea confundible con otros similares que se encuentren en el comercio, porque no es identificable

e individualizable de otras marcas del mercado que dentro del tráfico mercantil ofrezcan los mismos productos y servicios. En otras palabras, la distintividad es una característica propia y esencial de la marca, la cual en el presente caso no se da, ya que la marca propuesta conforme lo señalado, no se diferencia ni individualiza de otras marcas similares dentro del comercio, en cuanto al producto y servicios que intenta proteger. Situación que conlleva a que el signo carezca de aptitud distintiva, por ende, procede la aplicación del numeral 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.


En consecuencia, al ser el signo objeto de inscripción descriptivo y carente de distintividad, hace que éste no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del comercio en donde el consumidor pueda identificar o diferenciar los servicios o productos de un signo respecto de otro. De allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, indique la característica deseada: **“capaz de distinguir”**, particularidad que contiene también el artículo 2 del mismo cuerpo normativo.

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo propuesto no posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca registrada, ello, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, el cual se indicó en el considerando primero de la presente resolución, denominado “OBJETO DEL PROCEDIMIENTO”, estima procedente este Tribunal indicar a la recurrente, que respecto a las marcas inscritas en Costa Rica, y para lo cual utiliza como fundamento el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dicho numeral refiere a la **“cláusula tal cual es”** relacionado con registros internacionales. Por otra parte,




cabe mencionar que la norma de interés tiene sus excepciones y no se aplica en el caso de los signos desprovistos de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado hacer usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama. El signo solicitado

“”, es descriptivo y carece de distintividad de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por las razones indicadas líneas arriba, por lo que éste de conformidad al ordenamiento jurídico costarricense no es factible de registro. De igual forma valga agregar, que este Tribunal considera que de conformidad con el principio de independencia cada solicitud debe ser resuelta de acuerdo con su propia naturaleza y ser sometido al marco de calificación registral que le corresponda, por lo que la inscripción de otros signos ajenos al solicitado no resulta vinculante para el caso concreto.

En relación al agravio que expone la recurrente, sobre la no fundamentación del rechazo en la clase 09, y la errónea interpretación de los servicios de la clase 38, no lleva razón, pues como puede observarse a folio 33 del expediente principal, el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida de las 15:58:21 horas del 3 de julio de 2019, fue claro en señalar, que: “El impacto que genera las palabras safety pay en servicios financieros, así como el software que realiza o ejecuta la transacción, resulta sumamente intencionado por el apoderado, pues pretende apropiarse de las palabras que se usan en ese sector, no como término genérico o de uso común, sino como una característica propia del servicio para satisfacer la necesidad del cliente. De tal manera que apropiarse de ello de forma individual provoca una ventaja en el mercado frente a otros competidores de igual o similar naturaleza”.

De conformidad con lo anterior, y observando el contenido de la resolución impugnada se determina que lleva razón la Autoridad Registral al dejar establecido que la marca de fábrica


y servicios “”, es descriptiva para el producto y servicios de la clase 09, 36 y 38 de la nomenclatura, y que la misma resulta carente de aptitud distintiva.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por los argumentos, cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en alzada, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción

de la marca de fábrica y servicios “”, en clase 9, 36 y 38 de la nomenclatura internacional.

### **POR TANTO**

Con fundamento en la consideraciones, cita normativa y doctrina expuesta, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, en su condición de apoderado especial de **SAFTPAY, INC.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:58:21 horas del 3 de julio de 2019, la que en este acto se **confirma**, denegándose la solicitud de inscripción de

la marca de fábrica y comercio “”, en clase 9, 36 y 38 de la nomenclatura internacional, presentada por el abogado Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama, en su condición de apoderado especial de **SAFTPAY, INC.**. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009,

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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**-.

*Karen Quesada Bermúdez*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Priscilla Loretto Soto Arias*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM*

## **DESCRIPTORES**

**Marca Intrínsecamente inadmisibles**

**TE. Marca descriptiva**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**

**Marca Descriptiva**

**TG. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR. 00.60.74**

**Marca con falta de Distintividad**

**TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles**

**TNR. 00.60.69**