

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2019-0542-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS
(CUOTICAS) (36)**

CREDIX WORLD S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2019-6333)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS



**CUO
TiCAS**

VOTO 0159-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas cincuenta y un minutos del veintinueve de abril del dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 111610034, apoderada especial de la empresa CREDIX WORLD S.A., organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Tibás, Colima, 300 metros al oeste del cruce de Llorente, Centro Comercial Expreso Tibás, local PB-16, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:05:48 horas del 10 de octubre del 2019.

Redacta la Juez Soto Arias y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La apoderada de la empresa CREDIX WORLD S.A., solicitó ante el

Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios **TICAS**, para proteger y distinguir en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Servicios financieros e inmobiliarios, operaciones financieras y monetarias, instituciones créditos, Sociedades de inversión y cartera, Cartas de crédito, Servicios de arrendamiento con opción a compra, administración de propiedades*”. A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 14:05:48 horas del 10 de octubre del 2019, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 inciso c) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y denegó la marca solicitada. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la representante de la empresa CREDIX WORLD S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: Que la marca solicitada es absolutamente distintiva en cuanto a los elementos y los servicios que busca proteger, pues el signo no hace alusión a los servicios solicitados, además de que se omitió referirse a la parte gráfica de la marca que es esencial, lo que la hace distintiva. Que el registrador no realizó un examen exhaustivo de lo pedido, fraccionó los elementos que la componen y se limitó a rechazarla, contradiciendo el principio de análisis global de la marca propuesta. Por último, la objeción hecha por el examinador es un acto subjetivo de éste y carece de suficiente fundamento de derecho.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos de esa naturaleza, por ser un proceso que se va a resolver desde la óptica de formalidades intrínsecas.

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

CUARTO. Una vez 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.

QUINTO. SOBRE EL FONDO: La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 2 define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Al respecto la doctrina señala:

El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado. (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 151).

A efecto de determinar la aptitud distintiva, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.

En tal sentido, lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la aptitud distintiva dentro del derecho marcario representa la pauta para determinar el registro de un signo.

En relación con las marcas de servicio, ya este Tribunal en el Voto 0153-2011, dictado a las

13:55 horas del 09 de agosto de 2011, afirmó:

*“...resulta similar a las marcas de productos, puesto que su función también es la de diferenciar un servicio de otro; de ahí que el artículo 2 de la Ley de Marcas la contemple entre los signos susceptibles de registro, siempre que cumpla con la cualidad fundamental de ser distintiva. Se dice que “la marca de servicio identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales... El nombre o designación distingue a los competidores, nos dice quién es el que desarrolla la o las actividades. La marca de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto...” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p. 21**). De manera que, la marca de servicio que pretenda la inscripción debe tener la capacidad de individualizar y diferenciar el servicio prestado, de modo tal, que el usuario pueda seleccionarlo sin ninguna dificultad, puesto que su objeto es distinguir un servicio prestado por un empresario u otra persona, del prestado por otros en el mercado...”*

En el presente caso, considera este Tribunal, que el signo solicitado tal y como es presentado al consumidor, posee la capacidad distintiva intrínseca. No es dable por parte de la administración registral, deducir que lo que se pretende inscribir es la palabra “cuota” e indicar que se trata de una palabra genérica, ya que la forma en que se muestra e intuye la marca, se le puede conferir la distintividad necesaria que debe tener para poder acceder a la publicidad registral. Estamos ante un signo mixto, de cuya grafía sobresale las letras “CUO”, posicionadas al lado de arriba de la palabra “TICAS”, donde su secuencia lingüística da un significado independiente para formar otro que refiere a CUO TICAS. El primer vocablo no tiene significado alguno, por lo que es distintivo, y el segundo, “TICAS”, es definido por la Real Academia Española como “(...) 1. Adjetivo coloquial costarricense. Aplicable a personas.”, que dentro del mundo marcario no

podría ser apropiado por un solo titular de marcas, pero unido a otro, como es el caso que se discute, perfectamente puede ser utilizado en una propuesta marcaria.


CUO
TiCAS

Bajo ese conocimiento, resulta evidente que la marca **CUO TiCAS** tiene elementos distintivos que la particularizan, diferencian y la vuelven inconfundible en el mercado, siendo que el público consumidor puede razonablemente identificarla e individualizarla. A lo sumo, se puede considerar como una marca evocativa, ya que, no describe directamente el servicio a distinguir, el consumidor deberá hacer un esfuerzo mental para determinar que la denominación propuesta refiere al listado que protege. Según los autores Martínez Medrano y Soucassee este tipo de marcas: “constituye un signo que no describe el producto o servicio a distinguir, sino que meramente sugiere las cualidades o funciones de aquél. Las marcas evocativas son registrables” (Derecho de Marcas, Ediciones la Roca, Argentina, 2000, página 63 y 64).

No obstante, lo anterior, cabe destacar que las marcas evocativas podrían a su vez ser marcas débiles, pero tal como se indicó, susceptibles de inscripción. Es importante señalar, que a pesar de que el término CUO, no tenga significado alguno, al relacionarlo con los servicios a proteger, podría considerarse como cuota, aunque objetivamente allí no se indique; lo que podría incluso agravarse, porque el término que sigue es TICAS, entonces no habrá quien establezca que lo allí indicado es cuoticas, sea cuotas pequeñas, pero tal como se estableció supra, no es posible ir mas allá con criterios subjetivos, para darle un significado a un grupo de letras que no lo tiene.

Al respecto, el Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, **si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyen uno de tales elementos o cualidades**”. El resaltado es nuestro. (Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).

Es importante mencionar que una de las características que acompaña a los signos evocativos, es que su registro no confiere un derecho exclusivo sobre los términos que la componen, los que pueden ser utilizados por terceros siempre y cuando resulten distintivos del signo evocativo

registrado previamente. Es decir, al ser la marca  un signo evocativo y considerado como débil, debe soportar la carencia de distintividad inherente, motivo por el cual, debe coexistir con signos posteriores que presenten leves diferencias. Así, la debilidad de la marca no excluye su validez, pero su defensa se ciñe dentro de su limitada originalidad y escasa capacidad distintiva. Esa escasa originalidad es la que permite un menor grado de protección de las marcas evocativas, como una especie de sanción. El titular de una marca evocativa no podrá oponerse a otros signos construidos a partir de los mismos términos o cualidades sugeridas, y aún menos, impedir que los competidores la utilicen en el tráfico económico o inserten en sus marcas términos evocativos con otros vocablos o diseños que brinden una distintividad mínima.

Por lo anterior, el Tribunal se inclina a favor de un análisis en conjunto, considerando que los servicios que distinguen son financieros y estos se adquieren por autoselección, donde el consumidor es un consumidor informado, y pocas veces será inducido al error o engaño y por ende el riesgo de confusión se reduce sustancialmente.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la empresa **CREDIX WORLD S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:05:48 horas del 10 de octubre del 2019, la que en este acto se revoca.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su condición de apoderada especial de la empresa **CREDIX WORLD S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:05:48 horas del 10 de octubre del 2019, la que en este acto **se revoca**, para que continúe con el trámite de su solicitud de inscripción

de la marca de servicios **CUO TICAS**, para proteger y distinguir en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “*Servicios financieros e inmobiliarios, operaciones financieras y monetarias, instituciones créditos, Sociedades de inversión y cartera, Cartas de crédito, Servicios de arrendamiento con opción a compra, administración de propiedades*”, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. . Sobre lo decidido 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 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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)
Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCAS INTRINSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INADMISIBLES

TG: TIPOS DE MARCAS

TNR: 00:43:89

TNR: 00.60.55