

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0048-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca del signo

CashPak

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-5433)

Cashpak International Corporation, apelante

Marcas y otros signos

VOTO 0309-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas cuarenta minutos del treinta de mayo de dos mil dieciocho.

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero, abogada, vecina de Heredia, cédula de identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa Cashpak International Corporation, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, domiciliada en calle 22 y 24 bis, Edificio Torre Mercedes, piso 1, Paseo Colón, San José, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:28:23 horas del 29 de noviembre de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de junio de 2017 la licenciada Valverde Cordero, en su condición indicada, solicitó la inscripción como marca de servicios del signo

CashPak

en clase 35 para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina; y en **clase 36** servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios.

SEGUNDO. Por resolución de las 09:18:19 horas del 16 de noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial admitió la solicitud de división, por lo que en el presente expediente se continuó conociendo de lo pedido en clase 36.

TERCERO. Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:28:23 horas del 29 de noviembre de 2017 se rechazó lo solicitado.

CUARTO. Inconforme con la citada resolución la representante de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2017, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 14:26:24 horas del 9 de enero de 2018, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de la misma hora y fecha.

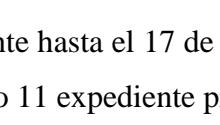
QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley.

Redacta la juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De interés para la presente resolución, se tiene por comprobado el registro de las marcas:



- 1- De servicios  a nombre de Credomatic de Costa Rica S.A., inscripción 150362, vigente hasta el 17 de noviembre de 2024, para distinguir en clase 36 servicios de finanzas (folio 11 expediente principal).

- 2- De servicios  a nombre de Banco BAC San José S.A., inscripción 185456, vigente hasta el 30 de enero de 2019, para distinguir en clase 36 servicios de finanzas.

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No hay hechos de tal naturaleza de interés para la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS. El Registro de la Propiedad Industrial, determinando que las marcas inscritas son altamente similares a la solicitada, y que los servicios propuestos son iguales unos y otros están relacionados con los de las marcas registradas, procede a rechazar lo pedido.

Por su parte la apelante indica que los giros empresariales y el público meta son diferentes, ya su representada se dedica a envío y recepción de remesas monetarias y las inscritas se refieren a un programa de puntos, que gráficamente son muy diferentes, por lo que solicita se continúe con el trámite de lo solicitado.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una de las finalidades del sistema de registro contenido en la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (aptitud distintiva intrínseca), como frente a otros signos distintivos (aptitud distintiva extrínseca). Los parámetros de control para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, los cuales además son apreciables de oficio de acuerdo a lo indicado por su artículo 14.

Ahora, si bien el presente asunto se enmarcó en la aptitud distintiva extrínseca, ya que se consideró que el signo propuesto colisiona con otros inscritos, al cotejarlas este Tribunal arriba a la conclusión de que las diferencias gráficas que se presentan entre ellas son suficientes para impedir el riesgo de confusión en el público consumidor.

Sin embargo, de acuerdo al marco de legalidad que rige al registro marcario, no puede este Tribunal obviar que el signo propuesto presenta una problemática de tipo intrínseco, que impide que se le pueda otorgar la inscripción.

El artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas prohíbe el registro cuando el signo propuesto sea únicamente descriptivo de características del producto o servicio propuesto. La solicitante indica que el signo no tiene traducción por ser acuñado por su mandante. Las marcas compuestas por elementos literales que no preexisten y que se crean específicamente para ese fin son las conocidas como de fantasía. Sin embargo, la simple unión de las palabras del idioma inglés CASH y PAK (variante de “pack”), si bien no corresponde a las reglas de la ortografía inglesa, semánticamente es de fácil intelección para el consumidor costarricense, que está medianamente versado en el conocimiento del idioma inglés.

Según indican las autoras Patricia Córdoba Cubillo, Rossina Coto Keith y Marlene Ramírez Salas en su artículo “La enseñanza del inglés en Costa Rica y la destreza auditiva en el aula

desde una perspectiva histórica” [Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación”, editada por el Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, consultable vía web a través del hipervínculo <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/9153/17525>], ya desde el año 1825 nuestro país inició la enseñanza de este idioma en la educación formal, y desde hace más de treinta años el Estado costarricense ha realizado un esfuerzo por lograr que una buena parte de la población entienda y se exprese correctamente en idioma inglés, por lo que frases como la propuesta son claramente comprendidas por una buena parte de la población como CASH o sea efectivo, y PAK o sea paquete. El término paquete es definido por la Real Academia Española en su cuarta acepción como “*Conjunto de servicios que se ofrecen...*”, por lo que la frase se entenderá directamente referida a la idea de un conjunto de servicios relacionados al uso de efectivo. Al relacionarla con servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias y negocios inmobiliarios, tenemos que el signo propuesto no va más allá de indicar una simple característica de los servicios, sea que éstos están referidos al uso de efectivo, lo cual es totalmente normal y acorde a su naturaleza (en dicho sentido ver los votos de este Tribunal 0096, 0295 y 0920 de 2013; 0277, 0300, 0830 y 0977 de 2015; y 0310 de 2017).

Fuera de esa indicación, el signo no contiene otros elementos que aporten la aptitud distintiva suficiente requerida para poder otorgar el derecho de exclusiva a través del registro. Por ende, se considera que es intrínsecamente inviable para ser inscrito, por lo que ha de declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la resolución venida en alzada.

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Laura Valverde Cordero representando a la empresa Cashpak International Corporation, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:28:23 horas del 29 de noviembre de 2017, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28