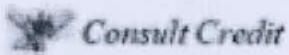

RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0217-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA



CONSULTORES DE CRÉDITO INTERNACIONAL CCI S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-8049)
MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0335-2021

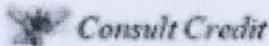
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta y siete minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

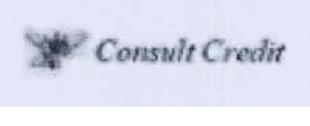
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por los señores Eugenia María Urcuyo Peña, cédula de identidad número 1-0394-0856 y Oscar Solera Castro, cédula de identidad número 1-0441-0613, ambos vecinos de San José, en representación de la empresa **CONSULTORES DE CRÉDITO INTERNACIONAL CCI S.A.**, cédula jurídica 3-101-127660, sociedad costarricense, con domicilio en San José, Pavas, avenida 7A entre calles 80 y 80 A, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:02 del 13 de enero de 2021.

Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa **CONSULTORES DE CRÉDITO INTERNACIONAL CCI S.A.**, solicitó el registro de



la marca de servicios:  para proteger y distinguir en clase 35 “servicios de consultoría y asesoría de negocios”.

En resolución de las 09:18:02 del 13 de enero de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de distintividad, es engañoso y que transgrede los incisos c), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa **CONSULTORES DE CRÉDITO INTERNACIONAL CCI S.A.**, apela la resolución e indica en sus agravios lo siguiente:

1.- Manifiestan que la marca se basa en la utilización de una abreviación de la razón social: CONSULTORES DE CRÉDITO INTERNACIONALES C.C.S. S.A., no expresaron en la solicitud original que la marca a inscribir sean términos en el idioma inglés, es la abreviación del nombre social: Consultores (Consult) Crédito (Credit). Es una interpretación errada que en la resolución impugnada se indica que: "comprende dos palabras en el idioma inglés CONSULT que se traduce al español como CONSULTA y CREDIT que significa CRÉDITO..." nunca hemos pretendido inscribir el nombre en inglés.

2.- Indican que su representada está inscrita en el Registro Mercantil como sociedad anónima y transcribe la cláusula primera en donde se indica que el nombre se puede abreviar como CONSULTORES DE CRÉDITO C.C.I.S.A. y que en su papelería podrá usarse el nombre de CONSULT CREDIT S.A. Asimismo cita la cláusula tercera de la constitución de la sociedad referida al objeto.

3.- Considera que el signo no crea confusión o engaño a los consumidores porque los servicios que se pretenden proteger no van a ser de crédito ni del área financiera específicamente, los servicios a prestar van a ser de consultoría y asesoría en negocios, comercio, mercadeo y sus derivados.

4.- Solicita se anule y revoque la resolución denegatoria de la marca

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

TERCERO. 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.

Las objeciones a la inscripción por motivos **intrínsecos** derivan de la **relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger**, con relación a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa invocada por el Registro de primera instancia para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo establecido en los incisos c), g) y j) del artículo citado. Así, el citado artículo e incisos señalados indican:

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

[...]

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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

j) *Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.*

[...]

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisible 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.

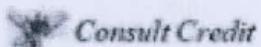
La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesis, las marcas se protegen, 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.**)

El Registro de la Propiedad Intelectual consideró que la marca solicitada:



es engañosa y que no tiene distintividad, en ese sentido la doctrina explica claramente cómo comprobar si un signo es o no engañoso:

El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.

Lobato, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto o servicio que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan.

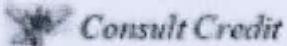
En el presente caso, la marca se solicita para proteger y distinguir en clase 35 “servicios de consultoría y asesoría de negocios”, y el Registro de primera instancia rechaza la posibilidad de inscripción de la marca en todos esos servicios por considerar que no tiene distintividad al estar compuesto de términos que son comúnmente utilizados en el campo financiero; además de ser engañosa conforme el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

Este Tribunal considera que hizo bien el Registro de primera instancia al no permitir la inscripción del signo para los servicios solicitados “servicios de consultoría y asesoría de negocios”, ya que efectivamente, los términos que componen el signo **CONSULT CREDIT**, son términos en inglés que traducidos al español significan: “consultar crédito”, por lo tanto, son términos de uso común y no pueden monopolizarse para “servicios de consultoría y asesoría de negocios”, no tiene en este caso el signo ningún otro elemento que le otorgue distintividad. Ahora bien, en caso de que conforme el argumento del apelante en el sentido de que no son términos en inglés y que no han pretendido inscribir el nombre en inglés y que el signo se refiere a una abreviación del nombre social **CONSULTORES CRÉDITO**, igualmente constituye una abreviación en la que claramente se deduce que se refiere a “consulta crédito” que son como ya se indicó de uso común y que son términos necesarios para el comercio en general en esa área financiera. Además de ser engañosa ya que se solicita para asesoría de negocios y no específicamente de crédito como se indica en el conjunto del signo.

Por lo anterior y con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este Tribunal, que los agravios esgrimidos por el recurrente, por las razones indicadas deben de rechazarse, ya que efectivamente la marca no tiene distintividad y por esa razón no es posible que se registre, de tal forma, que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, el signo se compone de términos comunes para esos servicios, por lo que no es posible la inscripción ya que es contrario al inciso c), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por los señores Eugenia María Urcuyo Peña y Oscar Solera Castro, en representación de la empresa **CONSULTORES DE CRÉDITO INTERNACIONAL CCI S.A.**, contra la resolución

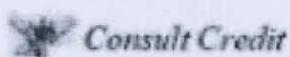
dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:02 del 13 de enero de 2021, la que se confirma para denegar la inscripción del signo

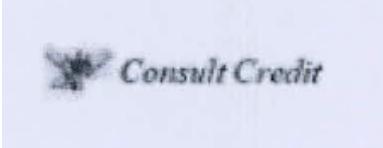


en clase 35 “servicios de consultoría y asesoría de negocios”.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por los señores Eugenia María Urcuyo Peña y Oscar Solera Castro, en representación de la empresa **CONSULTORES DE CRÉDITO INTERNACIONAL CCI S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:18:02 del 13 de enero de 2021, la que se confirma



para denegar la inscripción del signo  en clase 35 “servicios de consultoría y asesoría de negocios”. 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 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.**

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Carlos José Vargas Jiménez

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/CVJ

DESCRIPTOR:

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.41.55