

## RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2019-0313-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS: **ProfitPRO**

MEDIOS DE PAGO FC COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-1585)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

## VOTO 0456-2019

*TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las trece horas y cinco minutos del veinte de agosto de dos mil diecinueve.*

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada Fiorella Chaves Varela, mayor, casada, vecina de San Pablo de Heredia, cédula de identidad 110920793, en su condición de apoderada especial de la empresa **MEDIOS DE PAGO FC COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, cédula de persona jurídica 3-101-646002, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Costa Rica, San José, Mata Redonda Sabana Sur, 150 metros oeste de la Contraloría General de la República de Costa Rica, Edificio Edicol, primer piso, en contra de la resolución final dictada a las 08:41:11 horas del 10 de mayo de 2019.

**Redacta la jueza Ureña Boza, y;**

### CONSIDERANDO

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El 22 de febrero de 2019 el señor Barney (nombre) Vaughan (apellido), de un solo apellido, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense,

casado una vez, economista, vecino de Hacienda Los Altos, Maya Tipitapa, pasaporte 56644879 Kilómetro 4 ½ carretera a Masaya-Tipitapa, Nicaragua, pasaporte 566444879, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa **MEDIOS DE PAGO FC COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitó la inscripción de la marca de servicios, **ProfitPRO**, para proteger y distinguir “servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios”, en clase 36 de la nomenclatura internacional.

En virtud del análisis que hizo el Registro de la Propiedad Industrial al amparo de las prohibiciones establecidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determinó que el signo solicitado corresponde a un signo inadmisibles por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la citada ley,

Consecuencia de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial en resolución final decide declarar sin lugar la inscripción de la marca solicitada, porque se trata de un signo mixto compuesto por elementos denominativos y gráficos; donde su parte denominativa está conformada por dos palabras descriptivas que crean de forma directa la idea de “un servicio para mejorar sus ganancias”, mientras que su diseño no otorga ninguna distintividad. El tipo de letra como los colores (azul) y elementos figurativos (\$) es un elemento de uso común para la clase 36), no le otorgan al signo constituido por dos palabras descriptivas la distintividad necesaria para lograr su inscripción ya que independientemente de su grafía serán términos de libre disposición. Por lo que el signo solicitado cae en la prohibición intrínseca del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la abogada Fiorella Chaves Varela, en representación de la empresa **MEDIOS DE PAGO FC COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló y expuso como agravios que la marca debe verse en su conjunto debido a que solo se concentra en la primera parte de la palabra. La marca tiene otros elementos como el color y el símbolo de \$. En ningún

momento la palabra ProfitPRO, se usa por separado. Si se divide la palabra los vocablos pueden generar diferentes conceptos y por lo tanto no carecen de distintividad. Es una marca evocativa. No tiene traducción conjunta, los colores llamativos, el signo \$ y dicho signo distingue la materia sobre finanzas y la frase ProfitPRO, es en mejora de.

**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 necesaria sanear.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 atinente para resolver el presente asunto lo es la establecida en sus incisos d) y g)

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

*[...]*

*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.*

*[...]*

*g) **No tenga suficiente aptitud distintiva** respecto del producto o servicio al cual se aplica. [...]*”. (la negrita no es del texto original).

De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo solicitado refiera en forma directa a características que presenta o podría presentar lo

protegido, describiéndose o, en general cuando no tiene suficiente aptitud distintiva en relación con el producto o servicio al que se dirige.

De tal manera, la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a éstos, por tanto, cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.

Dicho lo anterior, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo mixto propuesto **ProfitPRO** para proteger y distinguir, “servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios”, en clase 36 de la nomenclatura internacional, ya que dicha marca como puede apreciarse de la visión en conjunto se compone de la palabra **PROFITPRO**, formada por el término **Profit**, escrita en minúscula y color azul, y que traducido al español de forma individual significa “lucro, ganancia”, en su letra “O” contiene el símbolo de “\$”, y el vocablo **PRO**, escrito en letras mayúsculas, en color negro, y que traducido al español significa “**PROFESIONAL**”, de manera que el empleo de la expresión **ProfitPRO**, dentro del conjunto marcario alude directamente a las principales características de su objeto de protección, y mediante las cuales informan al consumidor, que quien adquiere los servicios relacionados con seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios, en clase 36 de la nomenclatura internacional, va a lograr “**GANANCIAS PROFESIONALES**”, siendo que al utilizar cada expresión permite la individualización de cada una de las elocuciones empleadas de manera clara.

Ante ello, una marca es inadmisibles por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las características de los servicios o productos, ello, de conformidad con el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por otra parte, el signo **ProfitPRO**, es un término transparente en su concepto al igual que el signo de dólar, y muy conocidos en el argot comercial-financiero costarricense, de connotación genérica o uso común, sobre los cuales es imposible reclamar una exclusividad o monopolio, y que, conforme a nuestra legislación marcaria, no son términos que puedan ser utilizados con el fin de proporcionarle a los signos la aptitud distintiva necesaria, para que identifique los servicios en el comercio y por ende sea inscribible el cual puede ser utilizado por otros empresarios para distinguir sus productos o servicios. Esta falta de distinción hace que éste no se pueda proteger a través de un registro, ya que esa protección es para aquellos signos que tiene un carácter distintivo dentro del comercio en donde el consumidor pueda identificar o diferenciar un signo de otro que también ofrece los mismos servicios o productos.

Así las cosas, al estar conformado el signo objeto de inscripción por palabras descriptivas, genéricas o de uso común, carentes de aptitud distintiva, 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.

En cuanto a la distintividad del signo, 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).*

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo propuesto al estar formado por palabras descriptivas, genéricas y de uso común, éste no resulta distintivo, dado lo cual no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito, ya que cae dentro de las cuasales de inadmisibilidad intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y confirmar la resolución venida en alzada.

Señala la abogada Fiorella Chaves Varela, en representación de la empresa **MEDIOS DE PAGO FC COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que la marca debe verse en su conjunto y no en forma separada. Al respecto, cabe indicar que efectivamente los signos deben ser valorados y analizados en su contexto global, permitiéndole al operador jurídico tener una visión de cómo será percibido una vez ingresada la marca al tráfico mercantil, sin que afecte de manera alguna los derechos e interés legítimos de los consumidores.

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, obsérvese que tal y como se analizó en el apartado anterior, el denominativo empleado **ProfitPRO**, al utilizar dos tipos de colores azul y negro, donde se destaca en color azul, el vocablo **Profit**, escrito en letras minúsculas y la palabra **PRO**, escrita en letras mayúsculas y de color negro, permite la individualización de cada una de las expresiones empleadas, y pese a encontrarse en idioma inglés son de fácil

traducción e interpretación para el consumidor, por lo que, el hecho de que la expresión este unida no le proporciona la aptitud o carga distintiva necesaria para obtener protección registral, y el símbolo de dólares es equivalente a ganancias. De manera, que al estar formada la marca propuesta por elementos descriptivos, genéricos o de uso común, carece de aptitud distintiva. Razón por la cual sus consideraciones no son de recibo.

Por otra parte, señala la apelante, que el signo es evocativo, este Tribunal no comparte este agravio, toda vez, que una marca evocativa no describe, sino que sugiere algún modo de ser o cualidad por lo que el consumidor debe utilizar su imaginación para relacionar los servicios; lo que no ocurre en el presente caso, ya que el usuario distinguirá sin ninguna necesidad de una operación mental compleja, la expresión **ProfitPRO**, que son términos descriptivos, genéricos y de uso común que se utilizan en el argot comercial y financiero.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** En razón de las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado y se confirma la resolución venida en alzada.

### **POR TANTO**

Con fundamento en la consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el **Recurso de Apelación** interpuesto por la abogada Fiorella Chaves Varela, en su condición de apoderada especial de la empresa **MEDIOS DE PAGO FC COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:41:11 horas del 10 de mayo de 2019, la que en este acto se **con-**

**firma**, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios **ProfitPRO**, en clase 36 de la nomenclatura internacional, presentada por el señor Barney (nombre) Vaughan (apellido), en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa



**MEDIOS DE PAGO FC COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA.** 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 Orgánico 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**.-

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

*lvd/NUB/KMC/IMDD/JEAV/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**