

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0466-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL
SIGNO



PAYVALIDA COSTA RICA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4609)
MARCAS Y OTROS SIGNOS

VOTO 0827-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con treinta y nueve minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Fabiola Sáenz Quesada, cédula de identidad 1-0953-0774, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía **PAYVALIDA COSTA RICA S.A.**, cédula jurídica 3-101-727969, domiciliada en San José, Escazú, Guachipelín, Condominios Villa de Valencia, No 96, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:34:19 horas del 10 de septiembre de 2020.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño.

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de junio de 2020 la abogada Sáenz Quesada, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica

y comercio del signo




en clase 9 para distinguir plataforma digital para la realización de transferencias sustanciales sistemáticas de fondos a terceros por cualquier medio.

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó lo pedido, por la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso g) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).



Inconforme, la representación de **PAYVALIDA COSTA RICA S.A.** apela la resolución relacionada, e indica en sus agravios:

1. La marca de su representada cuenta con el requisito esencial de aptitud distintiva.
2. La valoración dada por el examinador no es acertada siendo que la misma se apoya en un análisis fraccionado y subjetivo del signo, violentado lo establecido por la legislación marcaria costarricense. Por cuanto, al realizar



dicho ejercicio la marca  y su traducción al español “Pagovalida”, no contiene ninguna palabra que evoque los productos que se protegen (Plataforma digital para la realización de transferencias sustanciales sistemáticas de fondos a terceros por cualquier medio), por tanto, puede afirmarse que el signo no es descriptivo al no hacer mención sobre el producto que se ofrece.

3. El signo propuesto, a lo sumo podría ser considerado evocativo.

-
4. La marca  está compuesta tanto por elementos denominativos como figurativos, que le permiten diferenciarse dentro del mercado gracias a su aptitud distintiva, vista en su conjunto, sea, con los colores y forma que la integra.
5. No se encuentra imposibilidad alguna para que el signo solicitado por su representada obtenga su registro, ya que, otras marcas fueron consideradas aptas sin el riesgo de ser apreciadas carentes de distintividad por contener el término “Pay” y estar relacionadas con productos para realizar pagos, en clase 9.
6. El signo de su representada se encuentra en expansión comercial de sus productos y servicios, bajo la marca mixta  Si bien el análisis y protección se basan en el principio de territorialidad, ya su marca cuenta con antecedentes de conseguir protección registral en otro país, específicamente Colombia donde se consideró distintivo.

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el signo propuesto y el producto o servicio que se pretende distinguir. Estos motivos intrínsecos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, el cual señala, en lo que nos interesa:

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

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

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la solicitud al determinar que no posee aptitud distintiva. No obstante, este Tribunal discrepa del criterio vertido por dicha instancia, y más bien concuerda con los agravios expresados por la abogada Fabiola Sáenz Quesada respecto a la naturaleza evocativa del signo propuesto.

Respecto de los signos evocativos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado:

En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

El Tribunal ha señalado, a este respecto, que ‘Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio’.


Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo

un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo o genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos o genéricos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013.

Así, se advierte que el signo propuesto  es de tipo mixto, sea, conformado por un elemento gráfico y una parte denominativa. Dentro del cuerpo del diseño este utiliza líneas y figura, el cual está representado por un ovalo en color azul dentro del cual se encuentra un signo de “check” y a su lado la palabra “Payvalida”.

Esa palabra así como el símbolo de “check” no se refieren de forma directa al producto que se pretende distinguir y comercializar, por lo que se evidencia que estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, como lo señala la recurrente en sus agravios, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto detrás del signo y así poder llegar a determinar la información respecto de los productos, para el caso que nos ocupa, respecto de **“Plataforma digital para la realización de transferencias sustanciales sistemáticas de fondos a terceros por cualquier medio”** el signo propuesto presenta esa característica o

condición, ya que no se refiere de manera directa al producto o su significado, debiendo el consumidor interpretarlo.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, considera este Tribunal que el signo propuesto cuenta con aptitud distintiva respecto del producto que pretende distinguir en clase 9, por lo que se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por Fabiola Sáenz Quesada representando a **PAYVALIDA COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:34:19 horas del 10 de septiembre de 2020, la que en este acto **se revoca** para que se continúe con el trámite si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. Sobre lo resuelto 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)

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69