



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2015-0045-TRA-PI

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “PAGA POCO .COM (DISEÑO)”
AMERICA INTERACTIVA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,**

Apelante

Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen No. 6354-2014)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO No. 458-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de mayo del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, mayor, casado una vez, Abogado, cédula de identidad número 1-1018-0975, vecino de Heredia, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AMERICA INTERACTIVA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con dieciséis minutos y cuarenta segundos del primero de diciembre del dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veinticuatro de julio de dos mil catorce, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, de calidades y en su condición antes indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios **“PAGA POCO .COM (DISEÑO)”**, en clase 41 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”*.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas con dieciséis minutos y cuarenta segundos del primero de diciembre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...]”*.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de diciembre de 2014, el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en representación de la empresa **AMERICA INTERACTIVA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. 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.

SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, los literales d), g) y j) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en adelante Ley de



Marcas, considerando que: “[...] *La manifestación de que no hace reserva del “.com”, no lo elimina de la marca, y tampoco elimina el engaño que se mantiene en relación con los productos.*

[...]

En este sentido, la no reserva no elimina el engaño al consumidor en relación con los servicios prestados, puesto que el término se mantiene en la marca que se va a comercializar. Y este en relación con los servicios que se pretenden proteger es engañoso por cuanto no son prestados a través de internet, tal y como le hace parecer la frase “.com”.

[...]

La marca paga poco no se constituye una marca sugestiva, puesto que no evoca los servicios que se van a prestar. Ya que lo que se pretende proteger es “educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”. A los cuales no hace alusión. La marca lo que hace es establecer que por esos servicios se paga poco. Con lo que la marca no tiene distintividad y al no ser ofrecidos por una página de internet, la marca es engañosa.

Si el signo distingue una página de descuentos como se indica en los alegatos, la marca seguirá siendo engañosa. Además de que no se clasifica en la clase de NIZA solicitada. Si el solicitante pretendiera esto como limitación no sería de recibo, por cuanto es un cambio esencial, ya que difiere de los servicios de la solicitud inicial y además no se clasifican en esta clase. De forma tal, que la marca no cumple con la distintividad necesaria que debe tener un signo para poder convertirse en un registro. [...]”.

Por su parte, el apelante alega en su escrito de expresión de agravios que calificar la marca únicamente por lo que individualmente pudiera representar, obviando criterios gráficos y de distintividad sobrevenidos podría vulnerar el derecho de su representada a obtener una marca que es por su conjunto y evocación que ofrece la distintividad mínima y suficiente al consumidor. Recalca que el signo solicitado es una marca evocativa. Agrega que no se trata de una marca engañosa, toda vez que lo único que se está haciendo es intentar difundir en el consumidor una propiedad de la marca en relación con el servicio que se pretende otorgar, diferente de ser una denominación genérica que describiría directamente los servicios a



distinguir. Concluye que es importante colocarse en los pies de la sociedad moderna y la apertura jurídica que le ha dado a las marcas evocativas la cuales ofrecen al consumidor una característica o un atributo de la misma, y que mediante esto lo que intenta es crear en la imaginación del consumidor una idea de lo que promueve la misma y la publicidad que el dueño mismo intenta hacer de su marca.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES QUE MOTIVARON EL RECHAZO DE LA REGISTRACIÓN DEL SIGNO SOLICITADO.

Una vez realizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que planteó el Órgano a quo, este Tribunal arriba a la conclusión, de que la marca solicitada **“PAGA POCO .COM (DISEÑO)”** sí contraviene las normas citadas, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que únicamente califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, según lo establece el inciso d) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas. Es útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto: *“[...] El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables. [...]”* (OTAMENDI, Jorge, **“Derecho de Marcas”**, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca de servicios **“PAGA POCO .COM (DISEÑO)”**, en la clase 35 de la Clasificación Internacional, encuentra su fundamento, al estar constituido el signo propuesto únicamente por elementos descriptivos y calificativos de las cualidades de los servicios que se pretenden proteger y distinguir, a saber: *“educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”*. Los



términos “**PAGA POCO .COM (DISEÑO)**” en conjunto, tal y como se solicitan, se refieren a una cualidad de dichos servicios, sea la característica que como bien lo señaló el Registro por los servicios citados se paga poco, por lo que no es procedente su registración. Asimismo, comparte este Tribunal lo establecido por el Órgano a quo con respecto al tema de que no se hace reserva del término “**.COM**”, que además da una cualidad del servicio, que resulta engañosa por cuanto dichos servicios no son prestados a través de internet, tal y como lo hace parecer con su inclusión dentro del signo, haciéndola descriptiva y capaz de producir engaño para el público consumidor.

Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del citado artículo 7° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal avala el razonamiento dado por el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto el signo que se solicita no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger y distinguir, para la clase 41 de la nomenclatura internacional, y de esto se deriva la imposibilidad de su registro y consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto.

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta con que falte ese requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que a la marca de servicios “**PAGA POCO .COM (DISEÑO)**” no se le puede autorizar su inscripción respecto a tales servicios de la clase 41 de la nomenclatura internacional. Al respecto, el Tribunal Primero Civil, en la resolución No. 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001, señaló: “[...] *A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de **DISTINTIVIDAD** de la marca, que es “la capacidad del signo para*



individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión. [...]”.

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un servicio.

En lo que respecta al alegato del apelante en cuanto a la distintividad sobrevenida de la marca solicitada ya en reiteradas ocasiones se ha pronunciado este Tribunal en relación con la **distintividad sobrevenida** [al respecto puede remitirse a los Votos **No. 107-2006** de las 11:30 horas del 19 de mayo de 2006, **No. 108-2006** de las 12:00 horas del 19 de mayo de 2006, **No. 206-2009** de las 12:30 horas del 2 de marzo de 2009, **No. 447-2009** de las 9:00 horas del 6 de mayo de 2009, **No. 1160-2009** de las 10:25 horas del 16 de setiembre del 2009, **No. 728-2013** de las 10:45 horas del 11 de junio de 2013 y **No. 833-2013** de las 13:50 horas del 9 de julio de 2013] en el sentido de que esta es una figura jurídica comentada en doctrina, conocida como “*secondary meaning*”, que sostiene que una marca puede adquirir distintividad tanto antes como después de solicitar su inscripción al Registro. Esto significa que a pesar de que la marca presente motivos intrínsecos de irregistrabilidad pueda ser admitida porque a través de su uso ha adquirido, o posteriormente adquiere, la distintividad necesaria para mantenerse en el mercado.

Debe tenerse claro que es posible la aplicación de este instituto jurídico siempre y cuando se aporten los elementos probatorios suficientes y que logren demostrar la condición de distintividad por el uso del signo, al respecto en el **Voto No. 206-2009** de las 12:30 horas del 2 de marzo de 2009, este Tribunal indicó:

“[...] Carlos Fernández-Nóvoa (op. cit, páginas 205 a 209) indica que tanto la jurisprudencia comunitaria como la doctrina europea señalan los factores que deben tener sustento probatorio para poder determinar que un signo ha adquirido aptitud



distintiva a través del uso que como marca se le ha dado en el mercado, y se refieren al uso, a la cuota de mercado que posee, a las inversiones realizadas en su promoción, y a la proporción de sectores interesados que puede identificar el origen empresarial del producto. Y si bien ésta figura jurídica no está regulada en Costa Rica, por lo que su admisión solo cabría bajo las fuentes doctrinales, en todo caso la prueba aportada solamente se refiere al uso que se le ha dado al signo como marca en el comercio, pero no se demuestra en absoluto el efecto que dicho uso ha causado en el sector pertinente de los consumidores, de manera tal que tampoco puede afirmarse que se haya probado que el signo solicitado haya adquirido aptitud distintiva por el uso que de él se haya hecho. [...]” (El énfasis es nuestro. Voto No. 206-2009)

Respecto de esta figura, en el Voto No. 1160-2009 de las 10:25 horas del 16 de setiembre del 2009, este Tribunal afirmó:

“[...] En cuanto al uso de la marca, el autor Carlos Fernández-Nóvoa (Op. cit, p. 206 y 207), sostiene que tanto la jurisprudencia comunitaria como la doctrina europea, señalan, que el uso es un factor básico que debe tomarse en consideración al apreciar la distintividad sobrevenida de un signo, sin embargo, no debe descartarse en modo alguno la eficacia de un uso de menor duración, pero particularmente intenso; la intensidad del uso puede compensar sobradamente la corta duración del mismo. Asimismo, en lo que concierne a la dimensión geográfica del uso, deberá exigirse en principio, que el uso haya tenido lugar en el país que se solicita, y el uso intenso y duradero borra el significado originario del signo, y, al mismo tiempo le atribuye una significación marcaría.

[...]

Por su parte, nos explica el tratadista Manuel Lobato, comentando la Nota de la División de Examen de la Oficina de Armonización del Mercado Interno Europeo que suministra criterios para reconocer la aptitud distintiva sobrevenida, lo siguiente:



“[...] Se debe probar que la marca se ha convertido en distintiva y no tanto el uso y la extensión del uso. [...]”

No basta la alegación de la distintividad sobrevenida, hay que acreditarla. [...]

Las pruebas concretas admisibles, según dicha Nota son: encuestas, declaraciones de organizaciones de empresarios y de consumidores, folletos, muestras, prueba de ventas y de publicidad, éxito en la persecución de infractores, marcas registradas, etc.” (Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pp. 844-845).

Además de lo antes expuesto, este Tribunal considera importante señalar, que el instituto jurídico mencionado en líneas atrás es de aplicación facultativa, según lo indica el artículo 15.1 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), introducido a la legislación Costarricense por Ley 7475, al indicar lo siguiente:

“[...] Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. [...]” (subrayado nuestro).

Entonces, tenemos que los países miembros del ADPIC pueden o no, acoger la figura de la distintividad sobrevenida adquirida mediante el uso de un signo que adolece de una causal intrínseca de rechazo, siendo que para los miembros de este Tratado la aplicación de esta figura es una facultad y no un imperativo. [...]” (Voto No. 1160-2009). [...]”.

Con base en lo anteriormente expuesto sobre la distintividad sobrevenida, queda claro para este Tribunal que el aquí apelante no presentó a los autos ningún tipo de prueba que demuestre que la marca solicitada ha adquirido tal distintividad sobrevenida y de ninguna forma la ha



acreditado más que con su simple dicho, lo que no resulta aceptable desde ningún punto de vista para este Órgano de alzada.

Además de lo anterior, la negativa de inscripción se fundamenta también, en el inciso j) del citado artículo 7° de Ley de Marcas. El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “[...] *Hay signos que aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son llamadas marcas engañosas [...]*” (OTAMENDI, Jorge, **Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.**)

El signo “**PAGA POCO .COM (DISEÑO)**”, sí puede resultar engañoso, pues respecto de los servicios que pretende proteger es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, ya que el signo solicitado incluye en su denominación únicamente los términos “**PAGA POCO .COM (DISEÑO)**”, como elemento preponderante de éste. De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “[...] *El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. [...]*” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “**Curso de Derecho Mercantil**”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T.I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.)

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, ya que el consumidor esperará una cualidad adicional en cuanto al precio y técnica de los servicios, sea que se pague poco por ellos y que se ofrecen y adquieren a través de internet, de tenerla es descriptiva y de no tenerla sería engañosa al generar expectativas falsas en el público consumidor. Por ello, se tiene entonces, que el rechazo a la inscripción del signo



solicitado por causas intrínsecas sí puede basarse válidamente en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que los términos **“PAGA POCO .COM”** pueden resultar descriptivos o engañosos de las cualidades de los servicios a proteger y distinguir.

Debido, entonces, a la contundencia de la inoportunidad de la inscripción de la marca de servicios **“PAGA POCO .COM (DISEÑO)”** por su falta de distintividad, además de resultar calificativa y descriptiva respecto de los servicios a proteger y distinguir ya indicados y generar un riesgo de engaño y confusión al consumidor respecto de los mismos. Bajo los términos antes expuestos por el Órgano a quo y por este Tribunal, no viene al caso ahondar sobre los restantes agravios formulados por el apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes.

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, resulta calificativo y descriptivo de una característica propia de los servicios que se pretenden proteger, además de carecer de suficiente aptitud distintiva, así como generar un riesgo de engaño respecto de los mismos, según los argumentos expuestos a través de la presente resolución, por lo que violenta así los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; es criterio de este Tribunal que, a la marca de servicios solicitada **“PAGA POCO .COM (DISEÑO)”**, para proteger y distinguir los servicios indicados de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no podría permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AMERICA INTERACTIVA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciséis minutos y cuarenta segundos del primero de diciembre de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.

CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, y 29 del Reglamento



Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Néstor Morera Víquez**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **AMERICA INTERACTIVA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con dieciséis minutos y cuarenta segundos del primero de diciembre de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. 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.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marca inadmisibles

TNR. 00.60.55