

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0025-TRA-PI



Solicitud de registro de la marca de servicios “ ”

GUSTAVO ADOLFO REYES ARGUETA, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-8794)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 543-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cincuenta minutos del siete de julio de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **GUSTAVO ADOLFO REYES ARGUETA**, mayor, casado, contador, vecino de Cartago, cédula de residente permanente 122200095131, a título personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:04:28 horas del 23 de noviembre del 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 9 de setiembre del 2015 **GUSTAVO ADOLFO REYES ARGUETA** de calidades y condición



citada, presentó la solicitud de registro de la marca de servicios “ ”

”, para proteger y distinguir en clase 36: “servicios de transferencia electrónica de dinero a nivel mundial”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las 10:05:07 horas del 11 de setiembre de 2015 el Registro de la Propiedad Industrial indicó que el signo solicitado no es susceptible de inscripción ya que transgrede los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:04:28 horas del 23 de noviembre del 2015, 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. [...]***”

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de noviembre de 2015, **GUSTAVO ADOLFO REYES ARGUETA**, de calidades y en la representación indicadas, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 12 de enero de 2016, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

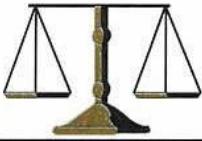
QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1º setiembre del 2015.

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que como tales incidan en la resolución de este proceso.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.



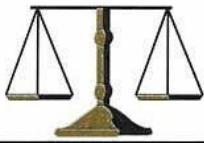
TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución impugnada concluye:

*El signo solicitado **EASYPAY Transferencia de dinero y más**, aun siendo una sola palabra, a la vista resulta muy fácil para el consumidor determinar que es la unión de dos palabras: **EASY** y **PAY**. **EASY** se traduce al español como “que necesita el mínimo esfuerzo, sin dificultad”, y **PAY** significa: dar dinero a alguien por algo que se quiere comprar o por la provisión de un servicio, las restantes palabras constituyen el nombre del servicio a distinguir por lo que no son reivindicables. El signo en su conjunto indica al usuario una idea precisa del servicio que se busca proteger (transferencia de dinero) y además da a entender que el trámite de pago se puede hacer con el mínimo esfuerzo. Al describir cualidades y características propias del servicio no tiene aptitud distintiva. Es criterio del Registro el rechazar la inscripción de la marca propuesta por estar conformadas de palabras descriptivas carentes de distintividad, de conformidad con el artículo séptimo incisos d) y g) de la ley de marcas.*

Por su parte, el apelante indica:

*La marca solicitada **EASYPAY** no tiene significado alguno en idioma español o inglés, resulta arbitrario lo resuelto por el Registro. Lo que la resolución recurrida llama “consumidor medio” no es otra cosa que el costarricense promedio que no habla inglés y para el cual la palabra **EASYPAY** no tiene ningún significado en absoluto y mucho menos se va a poner a dividir la palabra para ver si tiene traducción o no en algún otro idioma. La marca solicitada es una sola palabra sin significado al castellano que es el idioma oficial del país.*

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley N° 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental,



la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.

Ahora bien, el **literal d) del artículo 7º** de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro a una marca que consista 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, sobre lo cual se ha precisado que: “[...] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca [...]. (Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115).

Los signos descriptivos, son conceptualizados por DIEGO CHIJANE, como aquellos signos que: “sirven para informar las características, cualidades, usos, ingredientes, efectos, procedencia u otras propiedades de esos productos o servicios. (...) que per se publicitan al objeto sobre el que se colocan al transmitir información directa sobre él. (...) Para deslindar con simpleza cuando nos encontramos ante una expresión genérica o descriptiva, se señala que la pregunta ¿qué es? Reflejará la denominación genérica, mientras que la pregunta ¿cómo es? La designación descriptiva. Así, la designación “mermelada” resulta genérica, mientras que la expresión “deliciosa” es descriptiva.” (Diego Chijane Dappkevicius, Derecho De Marcas, Editorial REUS y B de F, Montevideo Buenos Aires, 1852, págs. 50 ss.)

Es inminente que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios de las características, de los servicios a distinguir, que se extraer puede claramente de los componentes



del signo. El núcleo del signo se trata del término **EASYPAY**, el consumidor medio, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico reconoce inmediatamente sus componentes **EASY-PAY** y el significado de los mismos, al colocarse en la posición del consumidor no se está violentando el análisis en conjunto de la marca ni se está realizando un juicio arbitrario, el idioma inglés es enseñado en la mayoría de centros educativos desde temprana edad por lo que éstas palabras son de fácil reconocimiento ya que son utilizadas en el mercado por muchos competidores [EASY=FÁCIL y PAY=PAGO], en el sector de transferencias de dinero, banca y otras actividades afines.

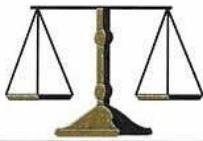
Para una mayor claridad de lo antes señalado, la palabra EASY se traduce como: fácil [<http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=easy>], y la palabra PAY: pagar, términos de conocimiento general de la población costarricense. Por lo anterior el signo resulta descriptivo de las características de los servicios de transferencia de dinero, en este caso que son de fácil pago.



En resumen el signo  , describe una característica de los servicios, estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas.

De esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los servicios que pretende proteger, se determina que es atributivo de cualidades o características de dichos servicios, como el caso particular, ya que distingue servicios de **transferencia electrónica de dinero a nivel mundial**, y el signo indica que se pagan con facilidad o que el pago es fácil.

El diseño que acompaña al signo y la frase TRANSFERENCIA DE DINERO Y MÁS no eliminan la característica descriptiva del signo.



En lo que respecta a la distintividad, al ser la marca descriptiva del servicio que protege la misma carece de carácter distintivo o la capacidad intrínseca para poder ser signo, pues no puede identificar un servicio de transferencia de dinero de otro similar, no tiene ese poder de identificación un signo que protege cualidades o características del servicio y no denota un origen empresarial de los estos.

El carácter distintivo se mide en relación a los servicios que va a proteger. En el presente caso no encontramos elemento alguno que le brinde distintividad a la marca.

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio del Registro de Propiedad Industrial, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por **GUSTAVO ADOLFO REYES ARGUETA**, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma.

CUARTO. EN CUANTO AL 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 N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación planteado por **GUSTAVO ADOLFO REYES ARGUETA**, a título personal, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:04:28 horas del 23 de noviembre del 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo



, para distinguir servicios de transferencia electrónica de dinero a



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

nivel mundial. 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. **-NOTIFÍQUESE.**

Roberto Arguedas Pérez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Carlos José Vargas Jiménez

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.69

MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.74