



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2015-0084-TRA-PI**

**Solicitud de la marca de servicios: “PRESTADITO”**

**CABLE COLOR S.A DE C.V., Apelantes**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-9987)**

**[Subcategoría: Marcas y otros signos]**

## ***VOTO N° 0682-2015***

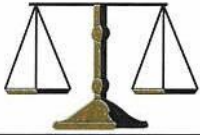
***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas treinta y cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil quince.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por el Licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-653-276, en su condición de apoderado especial de la empresa **CABLE COLOR S.A DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cinco minutos con cincuenta y siete segundos del diez de diciembre de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de noviembre de 2014, por el Lic. **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, en su condición de apoderado especial de la empresa **CABLE COLOR S.A DE C.V.**, solicitó el registro de la marca de servicios **“PRESTADITO”**, en **clase 36** de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: **“Prestamos de consumo y en efectivo.”**

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las



quince horas, cuarenta y cinco minutos con cincuenta y siete segundos del diez de diciembre de dos mil catorce, resolvió; “...**Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...**”

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución mencionada el representante de la empresa **CABLE COLOR S.A DE C.V.**, interpone para el día 18 de diciembre de 2014, Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, en contra la resolución final antes referida.

**CUARTO.** Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las quince horas, diecisiete minutos con treinta y siete segundos del seis de enero de dos mil quince, resolvió: “... **Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo,...**”. Y mediante a las quince horas, diecisiete minutos con treinta y ocho segundos del seis de enero de dos mil quince, dispuso: “**Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. ...**”.

**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, 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 13 de julio del 2015 al 24 agosto del 2015.

**Redacta la Juez Díaz Díaz, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS.**

Este Tribunal, no encuentra hechos con tal carácter para el dictado de la presente resolución.

**SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** El Registro de la Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PRESTADITO**” en **clase**



36 internacional, presentada por la empresa **CABLE COLOR S.A DE C.V.**, al determinar del análisis realizado que la frase empleada está compuesta en su totalidad por elementos denominativos que no poseen distintividad alguna, conforme lo dispone el artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa **CABLE COLOR S.A DE C.V.**, dentro de su escrito de agravios expresa que la marca de servicios propuesta por su representada “PRESTADITO”, en banca y finanzas ninguna marca es descriptiva, ya que todas tienen como objeto el servicio que brinda, y en este caso no es la excepción. Por lo anterior solicita se continúe con el proceso de inscripción, siendo que el Registro debe velar por la inscripción de las marcas solicitadas. Se proceda a emitir el edicto de Ley, correspondiente. Asimismo, aporta certificado de la marca emitido por la Dirección General de la Propiedad Industrial de la República de Honduras, el día 13 de febrero de 2015, bajo registro 20804.

**CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° define la marca como:

*“Cualquier signo o combinación de signos que permita **distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra**, por considerarse éstos suficientemente **distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.**”* (Agregada la negrilla)

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, sea esta, por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:



*“Artículo 7º- 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. (...).”* (Lo resaltado no corresponde a su original)

En este sentido, 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, de manera tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Para el caso que nos ocupa y del análisis realizado por esta Instancia administrativa, la denominación propuesta **“PRESTADITO”**, refiere de manera directa al diminutivo de prestado y siendo que los servicios que se requieren en la clase 36 internacional es para préstamo de consumo y en efectivo, no le proporciona distintividad alguna.

Por otra parte, no podríamos obviar de manera alguna que el signo propuesto se encuentra compuesto por un término que resulta genérico o de uso común, sea, respecto de la palabra “prestadito”, no siendo posible que esta expresión sea apropiables por parte de terceros, ya que no solo no le proporcionan distintividad a la marca, sino que además limitaría a los demás comerciantes a que puedan utilizarlas en sus propuestas. En consecuencia, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerar que estos elementos le proporcionen el grado de distintividad necesario para poder coexistir registralmente. Por lo que, a diferencia de lo que estima la recurrente, debe denegarse su inscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, y en este sentido sus argumentos no son de recibo.

Aunado a ello, el Convenio de Paris en su artículo 6 quinquies b-2 en cuanto al carácter



distintivo de un signo dice, que ante la falta de distintividad de una marca es suficiente para denegar su inscripción.

Ahora bien, en cuanto a que la marca de servicios propuesta por su representada “PRESTADITO”, en banca y finanzas ninguna marca es descriptiva, ya que todas tienen como objeto el servicio que brinda, y este caso no es la excepción. Al respecto, cabe advertir por este Tribunal de alzada, que no lleva razón en cuanto a dicho extremo, en virtud, de que una de los elementos en la dinámica mercantil es proporcionarle una identidad propia al producto o servicio que se desea comercializar y que por medio de este lo haga visible entre sus competidores y con ello atraer al consumidor. Concepto que es esencial dentro de la protección de nuestra legislación marcaria.

Por otra parte, agrega el recurrente que el Registro debe velar por la inscripción de las marcas solicitadas. En este sentido, es de merito indicar al recurrente que previo a otorgar protección a un signo marcario, compete a los examinadores realizar el análisis integral de las propuestas, bajo un marco de calificación basado en la ley, con el fin de determinar la registrabilidad o no de este.

Así las cosas, tal y como se ha sido analizado en el caso bajo examen el signo propuesto infiere de manera directa a los servicios que se pretenden comercializar, por ende, carece de la actitud distintiva necesaria que le permita diferenciarla de otros en el mercado, siendo esta una circunstancia por la cual no podría obtener protección registral, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, criterio que fue externado por el Registro de la Propiedad Industrial y que avala este Órgano de alzada. Por lo que sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

Por otra parte, en cuanto a que su representada tiene inscrita la marca en la República de Honduras, inscrito el día 13 de febrero de 2015 y bajo registro 20804 (v.f 38). Al respecto, es de merito indicar que el hecho de que su representada tenga inscrita la marca solicitada en otro país, en una situación que no es relevante para los efectos de inscripción en nuestro sistema



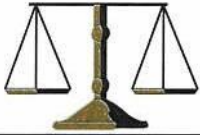
jurídico, ya que previo al registro de todo signo marcario este debe superar el proceso de registración conforme a nuestra legislación, sea, respecto de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, en concordancia con lo que dispone el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que dice: “[*Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países*] 1) *Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.*” Razón por la cual sus manifestaciones en este sentido no son procedentes.

Dadas las anteriores consideraciones, lo que procede es el rechazo de la marca de servicios solicitada “**PRESTADITO**” en **clase 36** internacional, en virtud de acreditarse que no cumple con los requisitos necesarios para obtener protección registral, tal y como de esa manera lo determinó el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Órgano de alzada, siendo procedente confirmar la resolución venida en alzada en todos sus extremos.

**QUINTO. 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, en cuanto al objeto de apelación.

### ***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por el Licenciado **Ricardo Alberto Vargas Valverde**, apoderado especial de la empresa **CABLE COLOR S.A DE C.V.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y cinco minutos con cincuenta y siete segundos del diez de diciembre de dos mil catorce, la cual se confirma, para que se proceda



con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PRESTADITO**” en **clase 36** internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Leonardo Villavicencio Cedeño*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

EXAMEN DE LA MARCA

TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA

TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.28