

TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2016-0195-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicios “CREDI YA (DISEÑO)”

CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-832)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 738-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas veinte minutos del veinte de setiembre de dos mil dieciséis.

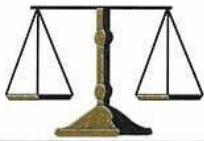
Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **AARON MONTERO SEQUEIRA**, mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:51:01 horas del 25 de febrero del 2016.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de enero del 2016, **AARON MONTERO SEQUEIRA** de calidades y condición citada, presentó la solicitud de registro de la marca de servicios “**CREDI YA (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir en clase 36: operaciones financieras, operaciones monetarias.

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 12:08:09 horas del 3 de febrero de 2016 el Registro de la Propiedad Industrial indicó al solicitante 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 11:51:01 horas del 25 de febrero del 2016,



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 15 de marzo de 2016, **AARON MONTERO SEQUEIRA**, de calidades y en la representación indicadas, apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 17 de junio 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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por tratarse de una resolución de puro derecho no encuentra hechos como tales que 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:

En razón de la limitación pretendida el signo continúa siendo descriptivo y carente de

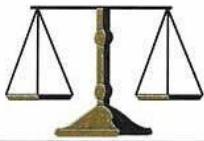


aptitud distintiva en relación a los servicios de la clase 36, y que en el sector financiero el término CREDI es utilizado para referirse a crédito, sin que el consumidor tenga que hacer un esfuerzo mental, careciendo este de la distintividad requerida para su registro. Asimismo, el monosílabo YA indica un modo de tiempo en el que adquiere el servicio, sea de inmediato, describiendo con esto una característica del servicio. Por lo tanto, resulta inadmisible al encontrarse inmerso en las prohibiciones de los incisos d) y g) del artículo 7 de la ley de marcas.

Por su parte, el apelante indica:

Indica que con la limitación de servicios que se presentó [operaciones financieras y monetarias en donde se brindan créditos de aprobación rápida o inmediata], se elimina todo riesgo de confusión y con ello no se transgrede el párrafo final del artículo 7 de la ley de marcas. Que la marca perteneció a su representada por un periodo de 10 años y por omisión no fue renovada en tiempo, manteniéndose los derechos exclusivos sobre la misma, el Registro por ese hecho no debería objetar su inscripción. “CrediYa” es una palabra de fantasía no se debe desmembrar para indicar que no es registrable. Indica que es completamente arbitrario decir que “CrediYa” no contiene los elementos marcarios primordiales, necesarios y válidos para ser debidamente registrado, ya que el mismo los aporta y negárselos lo que genera es lesionar los intereses de solicitante.

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.)

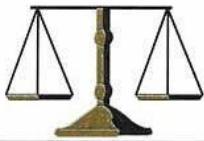
En lo que respecta al término “**CREDIYA (DISEÑO)**”, es claro que el mismo describe una característica del servicio que se brindara, estando frente a la prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los servicios que éste pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos servicios, como el caso particular, ya que distingue servicios de *operaciones financieras y monetarias en donde se brindan créditos de aprobación rápida o inmediata.*



Es inminente que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios a cerca de las características, de los servicios a distinguir y no de fantasía como lo quiere presentar el apelante, esto se puede sustraer claramente de los componentes del signo. Si bien se trata del término CREDIYA, el consumidor medio, desde el punto de vista fonético e ideológico reconoce inmediatamente sus componentes CREDI y YA, 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 la normativa, citada por el apelante, es evidente que el consumidor percibe el signo como crédito rápido, descripción completa del servicio en sí.

En lo que respecta a la concesión del signo anteriormente por parte del Registro, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión del presente expediente, donde se está en presencia de un signo descriptivo y carente de distintividad, el derecho concedido por un signo es por un plazo de 10 años y si no se renovó puede ser registrada por un tercero o como en este caso determinar la autoridad que carece de distintividad.

En lo que respecta a la distintividad, al ser la marca descriptiva de los servicios que protege la misma carece de carácter distintivo o la capacidad intrínseca para poder ser signo, pues no puede identificar un servicio de otro, no tiene ese poder de identificación un signo que protege cualidades o características del servicio y no denota un origen empresarial de los servicios, CREDI YA puede ser utilizada por un sinfín de entidades financieras. El carácter distintivo se mide con relación a los servicios que va a proteger, en el presente caso no encontramos elemento alguno que le brinde distintividad a la marca.



Indica el apelante que con la limitación de servicios que se presentó [*operaciones financieras y monetarias en donde se brindan créditos de aprobación rápida o inmediata*], se elimina todo riesgo de confusión y con ello no se transgrede el párrafo final del artículo 7 de la ley de marcas. Con respecto a este agravio cabe indicar que en ningún momento procesal se objetó el registro del signo con base en el párrafo citado, la prevención u objeción se realizó por el carácter descriptivo y la falta de distintividad del signo.

Con la limitación presentada se evidencia aún más el carácter descriptivo del signo ya que se agrega a los servicios la frase: “*en donde se brindan créditos de aprobación rápida o inmediata*”, idea que describe claramente el signo “**CREDIYA (DISEÑO)**”, per se.

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este Tribunal con el criterio dado por el Registro de Propiedad Industrial, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.**, 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 **AARON MONTERO SEQUEIRA**, apoderado especial de **CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:51:01 horas del 25 de febrero del 2016, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo “**CREDI YA (DISEÑO)**”, para distinguir *operaciones financieras y*



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

monetarias en donde se brindan créditos de aprobación rápida o inmediata. 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.

Norma Ureña Boza

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

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