



**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente No. 2012-0223-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PAGO FACIL DE AIR PAK”  
(DISEÑO)**

**AIR PAK DE COSTA RICA S. A. , apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen número 2011-10924)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO N° 919-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con quince minutos del doce de octubre de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno ochocientos doce seiscientos cuatro, en su condición de apoderada especial de la sociedad **AIR PAK DE COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y seis minutos cuarenta y cuatro segundos del diecisiete de enero de dos mil doce.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en fecha dos de noviembre de dos mil once, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la sociedad **AIR PAK DE COSTA RICA S.A** presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**PAGO FACIL DE AIR PAK**” (**DISEÑO**), en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, para



proteger y distinguir: “*Recolectores de pago energía, agua, teléfono, cable, seguros, colegiaturas, universidades e impuestos*”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las diez horas cincuenta y seis minutos cuarenta y cuatro segundos del diecisiete de enero de dos mil doce dispuso: “ (...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 36 solicitada...**”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de febrero de dos mil doce, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su condición de apoderada especial de la sociedad **AIR PAK DE COSTA RICA S.A** presenta recurso de apelación.

**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 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 mayo de 2010 al 12 de julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO Y SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen hechos de tal relevancia para la resolución del presente asunto.

**TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto,



el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada “**PAGO FACIL DE AIR PAK**” (**DISEÑO**), dado que al hacer el estudio respectivo encuentra que el signo no califica para efectos registrales ya que está constituido por términos que indican las características que tienen los servicios solicitados, dado que el consumidor promedio pensaría que los servicios de la clase 36 tienen la característica de ser pagados o cancelados de una forma fácil o sencilla con lo cual el signo le otorga una ventaja relevante frente a otros servicios de su misma clase.

Por su parte, los alegatos sostenidos por la representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación indica que la marca solicitada debe ser analizada como un todo, y no por cada elemento que la conforma, y que es inapropiado que el Registro rechazara el signo por la inclusión de los términos PAGO FACIL, dentro del diseño sin tomar en consideración los otros elementos que conforman el signo y que el distintivo solicitado no lesiona los intereses de los demás competidores ni el de los consumidores.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS.** La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2o 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**, respecto a situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, que se encuentran 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:*

*(...)*

*d) Únicamente en un signo o en una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.*

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

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”*

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; en este caso debe aplicarse el artículo 28 de la Ley de Marcas y determinar si existen elementos arbitrarios, evocativos o de fantasía que permitan distinguir el signo. Al respecto el signo compuesto incluye como elemento sobresaliente al inicio y de tamaño considerablemente mayor y con colores llamativos (azul, rojo y amarillo) un círculo con una flecha que apunta hacia abajo con una leyenda que dice “PAGO FACIL”. Este elemento es el central de la marca y el que el consumidor utilizará para identificarla y referirse al producto. Al lado de la etiqueta aparece en letra pequeña la palabra seguida de un círculo con una flecha ascendente. A este se sigue la palabra “AIR PACK” con lo que el consumidor asociará que el servicio ofrecido proviene de un oferente que se identifica como AIR PACK. En el signo propuesto predomina el elemento con la leyenda “PAGO FÁCIL”, el cual dentro de conjunto aparece como el signo denominativo que constituye la marca que se pretende inscribir, es decir, el consumidor sería llevado a pensar que el signo protegido es “PAGO FÁCIL”, por estar este elemento muy resaltado en tamaño y



colores que lo acompañan y está ubicado a la derecha, sea al inicio del signo, siendo la primera que resalta a la vista como marca.

Globalmente considerado el signo propuesto se centra como hemos indicado en el elemento que incluye la leyenda “PAGO FÁCIL”, generando el riesgo de que el consumidor lo asuma como la marca para identificar el servicio, razón por la cual el signo en su conjunto no puede ser registrado por violar el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas que prohíbe la inscripción de un signo que sea únicamente descriptivo de cualidades. Esta situación genera además una falta de distintividad del signo, incurriendo en la prohibición indicada en el artículo 7 inciso g) de la ley de cita.

Considera este Tribunal, al igual que lo hizo el Registro a quo, que el signo solicitado **“PAGO FACIL DE AIR PAK” (DISEÑO)**, contiene además de los términos referidos a las características que tiene los servicios solicitados, elementos que causan engaño y confusión ya que imprime en la mente del consumidor que los servicios de “recolectores de pago energía, agua, teléfono, cable, seguros, colegiaturas, universidades e impuestos” se pueden realizar de forma fácil o sencilla, aspecto que no se puede determinar, con lo que se denota un riesgo de confusión y el engaño que le causaría al consumidor promedio, siendo no susceptible de registro al ser inadmisibles por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

De ahí que no procede pretender apropiarse en perjuicio de los competidores de elementos de uso común y general necesarios para describir o dar noticia de las cualidades del servicio. Dado que la marca gira centrada en un elemento descriptivo y eventualmente engañoso, este Tribunal considera que la resolución apelada debe confirmarse

Respecto de los agravios de la apelante en cuanto a que la marca solicitada debe ser analizada como un todo, y no por cada elemento que la conforma, y que es inapropiado que el Registro



rechazara el signo por la inclusión de los términos PAGO FACIL, dentro del diseño sin tomar en consideración los otros elementos que conforman el signo y que el distintivo solicitado no lesiona los intereses de los demás competidores ni el de los consumidores, lleva razón el recurrente que la marca propuesta presenta el elemento arbitrario “AIR PAK”, sin embargo debe tomar en cuenta que aún con el análisis conjunto de los elementos propuestos en el signo, resulta engañoso sobre las cualidades propias del servicio de que se trata, dado que el consumidor promedio pensaría que los servicios de la clase 36 tienen la característica de ser pagados o cancelados de una forma fácil o sencilla con lo cual el signo le otorga una ventaja relevante frente a otros servicios de su misma clase, razón por la cual los agravios deben ser rechazados ya que es claro y evidente que el signo contiene elementos intrínsecos que lo hacen inadmisibles para su registro marcario. Se reitera aquí como conclusión, que el elemento predominante en la marca al analizarla globalmente es “PAGO FÁCIL”, por lo que dentro del conjunto tiene predominancia el elemento que presenta riesgo de engaño y es el que el consumidor utilizará para identificar la marca, el cual es un elemento descriptivo y eventualmente engañoso al hacer creer que el pago es fácil, violentando lo dispuesto por el artículo 7 incisos d) g) y j).

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada especial de la sociedad **AIR PAK DE COSTA RICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y seis minutos cuarenta y cuatro segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma.

**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 (N° 8039 del 12 de octubre de 2000) y 2° del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 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 la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, apoderada especial de la sociedad **AIR PAK DE COSTA RICA S.A**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas cincuenta y seis minutos cuarenta y cuatro segundos del diecisiete de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal devuélvase el expediente a la oficina de origen par lo de su cargo.-  
**NOTÍFIQUESE.-**

*Luis Gustavo Álvarez Ramírez*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES**

#### **TE. Marcas con falta de distintividad**

**Marca engañosa**

#### **TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**