
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2021-0475-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DEL



SIGNO

MULTICRÉDITOS DE CENTROAMÉRICA, S.A., apelante

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2021-0843)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0047-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado **Mauricio Bonilla Robert**, cédula de identidad 1-0903-0770, vecino de Santa Ana, en condición de apoderado especial de la compañía **MULTICRÉDITOS DE CENTROAMÉRICA S.A.**, cédula jurídica: 3-101-649425, con domicilio en San José, Hospital, sobre la avenida central, entre calles 12 y 14, edificio Torre Bronce, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:48:37 del 27 de abril de 2021.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño,

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor **Mauricio Bonilla Robert**, en condición de apoderado especial de la compañía **MULTICRÉDITOS DE CENTROAMÉRICA S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios:



para distinguir **en clase 36 internacional**: operaciones financieras, operaciones monetarias, servicios de préstamo o crédito de dinero rápido.

Mediante resolución dictada a las 09:48:37 del 27 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la marca solicitada, por considerar que el signo no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo séptimo inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, el señor **Mauricio Bonilla Robert**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: **1.** El signo de su representada es una creación original y novedosa, es evocativa y por ello susceptible de inscripción. Se compone de varios elementos que tienen un significado conceptual, al utilizarse en conjunto conforman una marca suficientemente distintiva. **2.** La marca se compone de una serie extensa de palabras y el diseño, los cuales hacen que la marca a nivel de conjunto sea diferenciable y distingible para el público consumidor, no cuanta con elementos descriptivos de los servicios que pretende proteger. **3.** El señor registrador no toma en cuenta el diseño presentado en el escrito de fecha 18 de febrero de 2021, sino el diseño original, y al analizar la marca en conjunto solo hace referencia a la denominación "Multicréditos" y no la de "Multicréditos La forma fácil de comprar". **4.** Se cumple con los requisitos de originalidad y novedad requeridos, no existe en el mercado otro signo igual al propuesto, para distinguir los servicios de negocios inmobiliarios, es la primera y única en el mercado con dicha denominación para distinguir tales servicios.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual dictó resolución denegatoria de la solicitud de inscripción de la marca



, para distinguir en clase 36 de la nomenclatura internacional: *operaciones financieras, operaciones monetarias, servicios de préstamo o crédito de dinero rápido*, por considerar que consiste en su totalidad de términos faltos de distintividad, conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas)

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa:

Artículo 7. 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 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.

De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de registro, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de distintividad suficiente.

Al realizar el análisis del caso en concreto, este Tribunal determina que el signo solicitado no solo carece de distintividad, tal y como señaló el a quo, sino que también es descriptivo con respecto a los servicios que pretende proteger y distinguir, esto conforme se establece en el inciso d) del artículo séptimo de la Ley de marcas.

En este punto es importante comprender que se entiende por signo descriptivo, para lo cual se recurre a la conceptualización dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre del 2019, el cual señaló:

Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

La doctrina por su parte ha establecido lo siguiente:

La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación descriptiva, es que la marca no repercute 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.**

Con respecto a la falta de distintividad, contemplada en el artículo 7 inciso g) del cuerpo normativo citado, es necesario señalar que el carácter distintivo, es aquel que le otorga al producto o servicio de que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que pueda presentarse alguna confusión al respecto; sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica:

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (**Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30.**)



Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido en conexión a los servicios que busca proteger y distinguir: *operaciones financieras, operaciones monetarias, servicios de préstamo o crédito de dinero rápido.*

Realizado el examen correspondiente, este Tribunal concluye que la marca se encuentra conformada por denominativos descriptivos, por cuanto el término “**Multicréditos**”, respecto de los servicios pretendidos, lo que indica es la característica de que los créditos son

múltiples, como normalmente sucede en el sector empresarial en donde se desenvolverá el signo, y en cuanto a la frase “**La forma fácil de comprar**” es claro para este órgano de alzada que se trata de otra característica, la cual consiste en que los servicios ofrecidos facilitan las compras a través de los créditos.



En este sentido, el signo está compuesto únicamente por elementos que en el comercio sirven para describir características de los servicios que buscan proteger y distinguir, y que no pueden ser apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusiva marcaria, de ser así limitaría a los demás comerciantes del mismo sector para poder utilizarlos dentro del ámbito de la promoción de sus productos. Cabe indicar que estos términos pueden ser empleados como complemento en las propuestas de signos distintivos, no así como estructuras o conformaciones gramaticales únicas, ya que no poseen la aptitud distintiva necesaria. En cuanto al diseño de la marca propuesta, este no le aporta suficiente carácter distintivo para distinguirse en el mercado y optar así a la protección registral.

Por consiguiente, no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, como lo señala el recurrente en sus agravios, ya que la característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto detrás del signo, y así poder llegar a determinar información respecto de los productos o servicios a comercializar, lo cual no ocurre en el presente caso, ya que el signo muestra en forma directa y transparente su significado, el cual es de fácil comprensión para el consumidor.

Señala el apelante en sus alegatos que el Registro de origen, no tomó en cuenta en su análisis el diseño del signo modificado y presentado en fecha 18 de febrero de 2021, sino el original, sin embargo, considera este órgano de alzada, que ambos diseños presentan las mismas características, siendo que lo único que cambia es el tamaño de la letra empleada en la frase “**La forma fácil de comprar**”, por lo que no afecta el análisis realizado en primera instancia.

Por los argumentos expuestos es que se rechazan los alegatos expresados por el recurrente, y se confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto la marca propuesta para registro es inadmisible por razones intrínsecas, de acuerdo con los incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros signos distintivos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto el señor **Mauricio Bonilla Robert**, apoderado especial de la compañía **MULTICRÉDITOS DE CENTROAMÉRICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:48:37 del 27 de abril de 2021.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Mauricio Bonilla Robert**, apoderado especial de la compañía **MULTICRÉDITOS DE CENTROAMÉRICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:48:37 del 27 de abril de 2021, la que en este acto **se confirma**. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. **NOTIFIQUESE**.

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53