
RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0174-TRA-PI

**SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y SERVICIOS
“CASH TODAY”**

PROSEGUR CASH, S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-2074)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0238-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con catorce minutos del diez de junio de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Aarón Montero Sequeira**, abogado, vecino de San José, cédula de identidad: 8-0908-0006, en condición de apoderado especial de la compañía **PROSEGUR CASH, S.A.**, sociedad organizada y existente conforme las leyes de España, domiciliada en Santa Sabina, número 8 28007 Madrid, España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:16:23 horas del 19 de julio de 2021.

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora **María Gabriela Bodden Cordero**, vecina de Barrio Tournón, San José, portadora de la cédula de identidad: 7-0118-0461, apoderada especial de la compañía **PROSEGUR CASH, S.A.**,

presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios: **“CASH TODAY”**, para proteger y distinguir **en clase 9 internacional:** cajeros automáticos; **en clase 36 internacional:** entrega de efectivo; alquiler de cajeros automáticos, máquinas de cobro y cajas registradoras; servicios de cajeros automáticos; alquiler de distribuidores de efectivo o cajeros automáticos; entrega de efectivo operado por el cliente; **en clase 39 internacional:** aprovisionamiento de efectivo de cajeros automáticos; recogida de dinero efectivo de máquinas expendedoras automáticas; servicios de almacenamiento de seguridad[transporte]; transporte de objetos de valor en vehículos de seguridad; transporte de valores en vehículos blindados; transporte de dinero y de objetos de valor; transporte custodiado de dinero y objetos de valor; **en clase 45 internacional:** servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios de guardaespaldas; servicios de guardias de seguridad; información de localización de personas desaparecidas; localización de vehículos robados; localización de objetos robados; servicios de vigilancia electrónica con fines de seguridad; servicios de reconocimiento y vigilancia; servicios de vigilancia para evitar la intrusión de ladrones; alquiler de equipos de seguridad, rescate, seguridad y aplicación de la ley; alquiler de alarmas; alquiler de equipos de seguridad; servicios de investigadores privados; control de sistemas de seguridad; supervisión de alarmas de incendios; vigilancia en circuito cerrado; servicios de vigilancia, salvamento y seguridad; alquiler de aparatos de vigilancia de seguridad; autorizaciones de seguridad para la preparación de tarjetas de identificación; evaluación de riesgos en materia de seguridad; inspección de alarmas antirrobo y de seguridad; inspección de equipaje con fines de seguridad; inspección de fábricas con fines de seguridad; servicios de inspección de seguridad para terceros; servicios de seguridad aeroportuaria; marcado de seguridad de documentos; servicios de tenencia de llaves; servicios de información relacionados con la seguridad; servicios de asesoría sobre seguridad; consultoría sobre seguridad, todos los anteriores relacionados con dinero en efectivo.

Mediante resolución dictada a las 15:16:23 horas del 19 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en su totalidad de términos descriptivos y faltos de distintividad en relación con los productos de las clases 9, 36, 39 y 45 internacional, además de ser engañoso para la clase 45 internacional, de conformidad con el artículo 7 incisos d), g) y j) 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 **Aarón Montero Sequeira**, en la condición indicada, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

1. CASH TODAY intrínsecamente es distintiva, no existe en el mercado costarricense para las clases 09, 36, 39 y 45 solicitadas, no confunde al consumidor, no es compleja ni descriptiva en cuanto a sus cualidades o productos por lo que es susceptible de registro. Además, al no hacer reserva de la palabra CASH, "TODAY" es totalmente distintiva para los productos y servicios solicitados.
2. La marca CASH TODAY no es genérica, no induce a error al consumidor, no es engañosa, y cuenta con suficientes y significativos elementos característicos que permiten identificarla de manera inequívoca.
3. Es importante mencionar que CASH TODAY es una marca registrada y utilizada en distintas jurisdicciones y en otras está en proceso de registro. Aporta certificados de inscripción de otros países
4. Es una marca sugestiva, imprime en la mente del consumidor que la marca se relaciona directamente con que el producto podría ser efectivo de inmediato, mas no refleja ni sugiere directamente un producto destinado a un tipo de cajero automático, o a un producto específico, sino que puede ser un lugar de productos múltiples para distintas disciplinas, distintos comercios, diferentes usos, sin tener idea de que encontrará.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho.

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es ley 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de marcas) 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.”

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el registrador ha de realizar un examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma del signo para identificar el producto o servicio de que se trate, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores o bien de asociación empresarial.

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la marca y el producto 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.

[...]

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.

[...]

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

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de fábrica y servicios “**CASH TODAY**” para proteger y distinguir **en clase 9 internacional:** cajeros automáticos; **en clase 36 internacional:** entrega de efectivo; alquiler de cajeros automáticos, máquinas de cobro y cajas registradoras; servicios de cajeros automáticos; alquiler de distribuidores de efectivo o cajeros automáticos; entrega de efectivo operado por el cliente; **en clase 39 internacional:** aprovisionamiento de efectivo de cajeros automáticos; recogida de dinero efectivo de máquinas expendedoras automáticas; servicios de almacenamiento de seguridad[transporte]; transporte de objetos de valor en vehículos de seguridad; transporte de valores en vehículos blindados; transporte de dinero y de objetos de valor; transporte custodiado de dinero y objetos de valor; **en clase 45 internacional:** servicios de

seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios de guardaespaldas; servicios de guardias de seguridad; información de localización de personas desaparecidas; localización de vehículos robados; localización de objetos robados; servicios de vigilancia electrónica con fines de seguridad; servicios de reconocimiento y vigilancia; servicios de vigilancia para evitar la intrusión de ladrones; alquiler de equipos de seguridad, rescate, seguridad y aplicación de la ley; alquiler de alarmas; alquiler de equipos de seguridad; servicios de investigadores privados; control de sistemas de seguridad; supervisión de alarmas de incendios; vigilancia en circuito cerrado; servicios de vigilancia, salvamento y seguridad; alquiler de aparatos de vigilancia de seguridad; autorizaciones de seguridad para la preparación de tarjetas de identificación; evaluación de riesgos en materia de seguridad; inspección de alarmas antirrobo y de seguridad; inspección de equipaje con fines de seguridad; inspección de fábricas con fines de seguridad; servicios de inspección de seguridad para terceros; servicios de seguridad aeroportuaria; marcado de seguridad de documentos; servicios de tenencia de llaves; servicios de información relacionados con la seguridad; servicios de asesoría sobre seguridad; consultoría sobre seguridad, todos los anteriores relacionados con dinero en efectivo; al estimar que contraviene lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 supra citado, es decir, por considerar que el signo es descriptivo, falto de distintividad y engañoso.

Los signos descriptivos son aquellos que transmiten directamente las características o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 162-IP-2019, del 2 de diciembre de 2019, 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.

Con respecto a la falta de distintividad de la marca solicitada, 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).

El carácter engañoso, al que hace referencia el inciso j), habrá de determinarse en relación con los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. En ese sentido el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo siguiente en cuanto a los signos engañosos:

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su

empleo y otras informaciones que induzcan al público a error [...]

Bajo este conocimiento, este Tribunal comparte el criterio emitido por el Registro de origen, por cuanto efectivamente el signo **“CASH TODAY”** es atributivo de cualidades, compuesto por dos términos denominativos, los cuales pueden ser traducidos al español como “efectivo hoy”, a pesar de estar en idioma inglés, su conceptualización es de conocimiento generalizado por la mayoría del público consumidor, por lo que no se les podría otorgar protección por medio de su registro marcario.

El signo propuesto claramente describe cualidades de los productos y servicios que se buscan proteger y distinguir, a saber, dinero en efectivo y en forma inmediata. En este sentido, la marca **“CASH TODAY”** está compuesta por elementos 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.

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.

El Registro de origen en la resolución venida en alzada consideró que, con respecto a los servicios en clase 45 de la nomenclatura internacional la marca además resulta engañosa, razonamiento compartido por este Tribunal, en virtud de que se protegen servicios de seguridad, vigilancia y localización, los cuales no tienen relación con “dinero o efectivo hoy”, siendo entonces engañosa en relación con el listado que protege.

Señala el apelante en sus alegatos que el signo propuesto se encuentra registrado en diferentes jurisdicciones, sin que existiera impedimento en su inscripción. Al respecto y en aplicación de principio de territorialidad, según el cual el derecho exclusivo sobre un signo distintivo se extiende únicamente dentro de las fronteras del país que otorgó el registro, no siendo vinculante para otorgar la inscripción, el hecho de que las marcas estén registradas en otros países.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor **Aarón Montero Sequeira**, en condición de apoderado especial de la compañía **PROSEGUR CASH, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:16:23 horas del 19 de julio de 2021.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **sin lugar** el recurso de apelación interpuesto por señor Aarón Montero Sequeira, en condición de apoderado especial de la compañía **PROSEGUR CASH, S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:16:23 horas del 19 de julio 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