

---

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**EXPEDIENTE 2022-0422-TRA-PI**

**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE  
FÁBRICA Y SERVICIOS**



**PLATTAFORMA APP, INC., apelante**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  
2022-3711)**

**MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS**

**VOTO 0501-2022**

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las once horas con veintiocho minutos del once de noviembre de dos mil veintidós.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, vecino de San José, Los Yoses, portador de la cédula de identidad: 1-1378-0918, en condición de apoderado especial de la compañía **PLATTAFORMA APP, INC**, sociedad existente conforme a las leyes de Panamá, con domicilio en Edificio Ventura Office, Mezzanine, Vía Grecia, El Carmen, Ciudad de Panamá, Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:16:50 horas del 10 de agosto de 2022.

**Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.** El señor **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, en condición de apoderado especial de la compañía **PLATTAFORMA APP**,



**INC**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y servicios:  
para proteger y distinguir **en clases 9, 35, 37 y 38 internacionales**.

Mediante resolución dictada a las 13:16:50 horas del 10 de agosto de 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que consiste en su totalidad de palabras de uso común en el ámbito y carentes de aptitud distintiva en relación con los productos y servicios de las clases solicitadas, de conformidad con el artículo 7 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 **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente:

1. El propósito del signo es evocar y dar la idea un tanto imprecisa para el consumidor de los productos que se pretenden proteger en clase 9, por lo que solicita se reconsidere y acepte la marca por tener suficiente aptitud distintiva respecto a aplicaciones. Las Apps no son plataformas sino que pueden servir para muchos fines. En este caso se potencia un producto "app", mediante el cual, los consumidores tendrán la posibilidad de realizar conexiones y generar nuevos negocios o mantener los que tienen.
2. No lleva razón el Registro al considerar que las palabras que conforman el signo son ampliamente utilizadas en el ámbito empresarial o de negocios a fin de hacer referencia que una plataforma es una especie de base para desarrollar negocios. Sin embargo, no todos los servicios que se indican se refieren a palabras utilizadas en el

ámbito empresarial, y no se da un trato específico a cada uno de los servicios.

3. El signo sí es distintivo y evocativo respecto a la lista específica de productos y servicios. En caso de que el Registro considere lo contrario, no procede un rechazo total, sino a lo sumo una limitación de la lista, a efecto que el derecho a acceder al registro no resulte vulnerado.
4. Menciona el recurrente que existen varias marcas que contienen la palabra "plataforma", señalando que coexisten entre sí sin afectación o detrimento de la protección al consumidor, sin existir nulidades ni otros procedimientos para su cancelación, ni tampoco obstrucción por parte del Registro respecto a que son carentes de distintividad. En estos casos, no aplica el principio de independencia, ya que el Registro ha mantenido un criterio de autorizar a que distintos titulares puedan apropiarse de una combinación de signos para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 37 y 38, lo cual debe aplicarse a este caso, sino la calificación registral sería arbitraria.
5. El signo tiene suficientes rasgos de distintividad que evocan y crean en la mente del consumidor una serie de pensamientos respecto a la lista de servicios a proteger.
6. Varias oficinas a nivel internacional han autorizado la marca solicitada, para lo cual se adjunta copia de los certificados de inscripción.
7. En caso de que se considere que existe algún producto o servicio en el que el signo solicitado resulte poco distintivo, se debe identificar de modo tal que se solicite limitación de servicios.

Solicita se declare con lugar el recurso y se ordene la publicación del edicto respectivo.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que 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



de fábrica y servicios , para proteger y distinguir **en clase 9 internacional:** aplicación de software para teléfonos inteligentes y dispositivos de tableta. **En clase 35 internacional:** publicidad y mercadeo; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; comercio electrónico; servicio de anuncios clasificados; provisión de mercado en línea, provisión de una base de datos en línea en la que se pueden buscar oportunidades de proveedores de construcción; compra y venta al detal y al por mayor de mercancías en el comercio; alquiler de espacios publicitarios; servicios de investigación de mercados; servicios de asesoría para la suscripción y los suscriptores, servicios de información, consultoría y administración; organización y realización de ferias comerciales y exposiciones, difusión de material publicitario y promocional; todos los servicios en esta clase relacionados o concernientes al internet o prestados en línea a través de internet; provisión y difusión de información relacionada con todos los servicios mencionados. **En clase 37 internacional:** servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación. **En clase 38 internacional:** servicios de telecomunicaciones; acceso a usuarios a redes informáticas mundiales, archivos informáticos, comunicaciones por terminales de computadora, comunicaciones por terminales de ordenador, correo electrónico, envío de mensajes, facilitación de acceso a base de datos, información, televenta, transmisión de archivos digitales; suministro de sitios web; todos los servicios en esta clase relacionados o concernientes al internet o prestados en línea a través de internet; suministro, provisión, disseminación y difusión de información relacionada con todos los servicios mencionados; por considerar que el signo consiste en su totalidad de palabras de uso común y carentes de

aptitud distintiva en relación con los productos y servicios solicitados, lo anterior de conformidad con el artículo séptimo inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El artículo 2 de la Ley de marcas, 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.

Para determinar si un signo contiene la distintividad requerida, se debe realizar el examen de los requisitos sustantivos (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo propuesto, con el fin de comprobar que no se encuentre comprendido en las causales que impiden su registro establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, la cual no debe 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 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 interesa citar el siguiente inciso:

**Artículo 7. 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.

---

[...]

Al realizar el análisis del caso en concreto, este Tribunal no concuerda con el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, al señalar en la resolución recurrida que la marca



es un signo carente de distintividad conforme a la norma supra citada. 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. (2007). Derecho de Marcas. Buenos Aires, Argentina: Editorial B de F., pp. 29 y 30).

Una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el análisis de una marca se refiere a la percepción que tendrá el consumidor, esta percepción se materializa en un análisis en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, fonética e ideológica del signo, estas reglas se desprenden del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, que si bien se utiliza para determinar semejanzas, es aplicable para determinar el registro de un signo por razones



intrínsecas.

[...]

Artículo 24: Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.

[...]

A la luz del artículo transcrito, en el caso bajo análisis se está en presencia de un signo mixto:



es decir, conformado por una parte denominativa y un diseño. La marca incluye la palabra “plataforma”, escrita con una grafía especial, todas las letras en minúscula y en color negro, en la posición donde iría la letra “t”, se encuentra sustituida por líneas verticales, las cuales se encuentran cruzadas por una línea horizontal ubicada en la parte superior, esto en color celeste. En la parte inferior y al lado derecho se encuentra la frase “construimos negocios”, escrito en letras negras y en mayúscula.

Es importante señalar que la marca debe ser analizada en forma global, y tener en cuenta la impresión general que evoca el signo en relación con los productos o servicios que pretende distinguir. En el caso de la marca del apelante, contrario a lo que señaló el Registro de la Propiedad Intelectual, no se considera que presenta falta de actitud distintiva para los productos y servicios que se buscan proteger y distinguir.

Al realizarse el estudio correspondiente, es criterio de este Tribunal que el signo debe ser considerado como evocativo, tal y como lo planteó el recurrente en sus agravios, y en este

---

sentido sí cumple con su función identificadora y distintiva. Conforme a lo expuesto, es preciso conceptualizar que se entiende por una marca evocativa:

Marcas evocativas o sugestivas son aquellas conformadas por denominaciones u otros elementos que evocan o sugieren las características o cualidades del producto o servicio al cual se aplican. (Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas de las oficinas de Propiedad Industrial de los Países Centroamericanos y La República Dominicana, página 54)

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de junio del 2017, indica:

[...]

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que con ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.

[...]

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para así poder llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos o servicios a identificar.



Bajo este conocimiento, este órgano de alzada determina efectivamente que estamos en



presencia de una marca evocativa, y que el signo crea una expectativa en el consumidor sobre los productos y servicios, y que dicha expectativa coincide y corresponde con la realidad de estos productos o servicios que se buscan proteger y distinguir.

**QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Por las razones expuestas, jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal considera procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, en condición de apoderado especial de la compañía **PLATTAFORMA APP, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada. Al no considerar el signo falto de distintividad, dado lo cual resultan de recibo los agravios expuestos por el apelante y debido a ello se debe ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

### POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara **con lugar** el recurso de apelación interpuesto por el señor **Ricardo Alberto Rodríguez Valderrama**, en condición de apoderado especial de la compañía **PLATTAFORMA APP, INC**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:16:50 horas del 10 de agosto de 2022, la que en este acto **se revoca**, debido a ello se debe ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. 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.**

Firmado digitalmente por  
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/12/2022 03:31 PM

**Karen Quesada Bermúdez**

Firmado digitalmente por  
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/12/2022 03:21 PM

**Oscar Rodríguez Sánchez**

Firmado digitalmente por  
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/12/2022 03:22 PM

**Leonardo Villavicencio Cedeño**

Firmado digitalmente por  
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)  
Fecha y hora: 22/12/2022 03:21 PM

**Priscilla Loretto Soto Arias**

Firmado digitalmente por  
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)  
Fecha y hora: 23/12/2022 10:24 PM

**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