
RESOLUCION DEFINITIVA**EXPEDIENTE 2023-0332-TRA-PI****SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “CASAFACIL”****CARROFÁCIL DE COSTA RICA, S.A., apelante****REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL****EXPEDIENTE DE ORIGEN 2023-3431****MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS****VOTO 0415-2023**

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas cuarenta y dos minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Steven Ferris Aguilar, cédula de identidad 1-0694-0078, vecino de Escazú, en su condición de apoderado especial de la empresa CARROFÁCIL DE COSTA RICA, S.A., cédula jurídica 3-101-367292, con domicilio en San José, La Uruca, Oficentro Galicia, frente a la fábrica de galletas Pozuelo, oficina 3-c, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:30:35 horas del 27 de junio de 2023.

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado en economía y negocios José Daniel Calderón Carrillo, de nacionalidad salvadoreña, con pasaporte de su país A00787132, vecino de San José, Mata Redonda, en su

condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de CARROFÁCIL DE COSTA RICA, S.A., solicitó la inscripción como marca de servicios del signo **CASAFACIL**, en clase 36 para distinguir préstamos (financiación) préstamos a plazo, préstamos prendarios o pignoratícios, préstamos con garantía, arrendamiento con opción de compra (leasing).

El Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción al considerar que **CASAFACIL** es de uso común en el sector de mercado en el cual se solicita, y carente de aptitud distintiva en relación con los servicios del listado propuesto, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas).

Inconforme con lo resuelto, el abogado Ferris Aguilar lo apeló, y expuso como agravios:

1. En una marca se debe analizar el tipo de término, su composición, y si esta es de uso común o no, así como la clase en que se pretende brindar el servicio, todo ello debe ser analizado de cara a aceptar o denegar la solicitud, ya que cada caso tiene sus particularidades, que pueden en un inicio generar una afectación, pero al ver el panorama no es así.
2. Con la inscripción de la marca “casafácil” no se genera ninguna vulneración hacia terceras personas, toda vez que con la inscripción de la marca lo que se pretende es proteger un servicio determinado dentro de una clase específica, sea, la 36, cuyos alcances están delimitados por la clase en mención, por lo que no hay afectación generalizada.

3. Los elementos que componen el diseño que se pretende inscribir hacen que no se trata de un término de naturaleza genérica, toda vez que no es de uso convencional en la comunicación de las personas.

4. La marca “casafácil” no tiene aptitud de generar algún tipo de confusión, a nivel de mercado no es un término empleado para describir un servicio, son dos palabras diferentes que juntas crean una distinción de otros servicios en la misma categoría. Cita la resolución 00120-2016 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, Segundo Circuito Judicial del diez de agosto de dos mil dieciséis.

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

TERCERO. 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. Considera este Tribunal que lleva razón el Registro al aplicar el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, sin embargo, visto el signo que se pretende inscribir, considera este Tribunal que también es aplicable el inciso d) del artículo 7 de la Ley citada, por las razones que se expondrán.

Es de interés señalar lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre el signo y su objeto de distinción. Sus incisos d) y g) impiden la inscripción de un signo marcario cuando: “d) (consista) *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.*” y

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

Expuesto lo anterior, se procede a analizar el signo CASAFÁCIL, con el afán de verificar si se encuentra dentro de las causales de los incisos d) y g) de la Ley de Marcas, o si, por el contrario, no es genérica o de uso común como lo indica el apelante.

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, [...] dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades de que se trate.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 73-IP-2021, del 21 de junio de 2021.

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es responder a la pregunta ¿cómo es? En lo que respecta al término CASAFÁCIL, es claro que transmite directamente la idea de la adquisición de forma sencilla de una solución financiera para adquirir casa, es una característica de los servicios que intenta proteger, préstamos (financiación) préstamos a plazo, préstamos prendarios o pignoratícios, préstamos con garantía, arrendamiento con opción de compra (leasing).

Como puede apreciarse, el signo solicitado es descriptivo, y no se acompaña de otros elementos que le otorguen aptitud distintiva, por consiguiente, es de aplicación el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas en concordancia con su inciso g), dado

que CASAFÁCIL es la simple unión de dos palabras, CASA y FÁCIL, que no le generan aptitud distintiva alguna respecto de los servicios propuestos, puesto que según lo señalado líneas arriba tiene un significado claro y directo.

Respecto al agravio planteado en cuanto a que en una marca se debe analizar el tipo de término y su composición, lleva razón el apelante en su alegato, no obstante, es importante señalar al recurrente que los signos se analizan en su conjunto, de lo cual determina este Tribunal que el signo objeto de registro no solo es carente de aptitud distintiva como lo dijo el Registro de la Propiedad Intelectual, sino, además, es descriptiva, debido a que se compone del término CASAFÁCIL, que transmite en la mente del consumidor la idea directa y sin rodeos de la adquisición de forma sencilla de una solución financiera para adquirir casa.

Sobre el alegato de que la marca no se trata de un término de naturaleza genérica respecto de los servicios propuestos, lleva razón el apelante, ya que a los servicios que se pretenden distinguir no se les llama “casa fácil”; sin embargo, no se puede inscribir pues, como se indicó, es descriptivo y carente de aptitud distintiva.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Steven Ferris Aguilar representando a CARROFÁCIL DE COSTA RICA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:30:35 horas del 27 de junio de 2023, la que en este acto se confirma. 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747 MJP. 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: 26/01/2024 11:37 AM

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 11:27 AM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 10:03 AM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 11:29 AM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/01/2024 10:05 AM

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES

TE: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD

TE: MARCA DESCRIPTIVA

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.60.55