



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2023-0430-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE **PagueloFacil** 
COMERCIAL

PÁGUELO FÁCIL INTERAMERICAS DE COSTA RICA, S.A., apelante
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE
ORIGEN 2023-6263)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0009-2024

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a
las nueve horas cuarenta y seis minutos del dos de febrero de dos mil
veinticuatro.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor
Luis Esteban Hernández Brenes, abogado, vecino de San José,
cédula de identidad 4-0155-0803, en su condición de apoderado
especial de la sociedad PÁGUELO FÁCIL INTERAMERICAS DE
COSTA RICA S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-873698,
domiciliada en Santa Ana, Pozos, Plaza Futura Lindora, segundo piso,
San José, Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el
Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:43:50 horas del 29 de
agosto de 2023.

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez

CONSIDERANDO



PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la compañía PÁGUELO FÁCIL INTERAMERICAS DE COSTA RICA S.A., presentó solicitud de inscripción del nombre comercial

PagueloFacil 



, para proteger y distinguir en clase 49: Un establecimiento mercantil dedicado a prestar los servicios de operaciones financieras; operaciones monetarias; operaciones sistemáticas de canje de dinero y transferencias, mediante instrumentos tales como cheques, giros bancarios, letras de cambio o similares; transferencias sistemáticas sustanciales de fondos de terceros, realizadas por cualquier medio; administración de recursos por medio de fideicomisos o de cualquier otra figura de administración de recursos de terceros; transferencia de remesas de dinero de un país a otro; servicios de pago por billetera electrónica; servicios de pago por monedero electrónico; emisión y operación de tarjetas de crédito; medios alternativos de transferencias financieras; **todos los anteriores en el ámbito de los productos y servicios de pago, y/o relacionados con los productos y servicios de pago;** según limitación presentada el 15 de agosto de 2023 (folio 10 expediente principal) y admitida por la autoridad registral.

Luego del análisis correspondiente, mediante resolución final dictada a las 15:43:50 horas del 29 de agosto de 2023, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó el nombre comercial solicitado, fundamentado en que se trata de un signo compuesto de términos de uso común, no se enmarca dentro del concepto de nombre comercial y carece de la distintividad requerida para su debida inscripción de



conformidad con los artículos 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos número 7978 (en adelante Ley de marcas).

Inconforme con lo resuelto el apoderado de la sociedad **PÁGUELO FÁCIL INTERAMERICAS DE COSTA RICA S.A.**, interpuso recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:

- 1- El signo solicitado **PagueloFacil**  está compuesto de todo un conjunto de elementos que le confieren suficiente aptitud para identificar y distinguir el establecimiento mercantil de otras empresas y actividades idénticas o similares, ya que no se ubica dentro de ninguna de las causales de inadmisibilidad que establece el artículo 65, y en este caso, los términos utilizados se incluyen en los conjuntos marcarios por su carácter orientador de los consumidores ya que son alusivos al objeto social de la actividad empresarial de **PAGUELO FACIL INTERAMERICAS DE COSTA RICA S.A.**,
- 2-El signo solicitado **PagueloFacil**  está constituido por una sola palabra “PagueloFacil” que no se debe desmembrar, además de contener elementos gráficos, colores distintivos que como conjunto le confieren distintividad.
- 3-El artículo 28 de la Ley de Marcas prevé la posibilidad de registrar signos sin reivindicar parte de su estructura gramatical por contener términos de uso común: **PAGUELO** y **FACIL** individualmente considerados, registrándose el conjunto.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el caso concreto.

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. El nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume:

- 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. (Guerrero Gaitán, Manuel, El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 265).

Así, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su naturaleza:

- Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.
- Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.



De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), se define al nombre comercial como un signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.

Tenemos que dicha definición, de carácter positivo, debe complementarse con la definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisibles y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas:

Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa.

Así, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con una serie de requisitos:

Perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea que debe ser inteligible (artículo 2).




Poseer aptitud distintiva, que para el nombre comercial se refiere a la capacidad de identificar y distinguir (artículo 2).

Decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 65).

Inconfundibilidad, que no sea susceptible de causar confusión en su giro comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).

Es importante señalar, que los signos marcarios se analizan globalmente, de forma total y se examinan todos los elementos que constituyen el signo, y al final se observa como el conjunto es percibido y evaluado por el consumidor promedio.

En este caso al analizar la marca en su totalidad, el consumidor sin necesidad de una compleja operación mental distinguirá los dos conceptos contenidos en el nombre comercial **PagueloFacil** . Los términos utilizados en el nombre comercial propuesto corresponden a la combinación del verbo PAGUELO y el adjetivo FACIL, acreditando la característica de sencillo, transmitiendo la idea a los consumidores de que el pago será fácil, términos comunes en el argot comercial. Puede apreciarse que son palabras transparentes en su concepto, muy conocidas en el comercio costarricense, las cuales pueden ser utilizadas por los otros empresarios para distinguir sus servicios o giro comercial, de manera que, al estar conformado el signo propuesto por palabras descriptivas, genéricas, y de uso común o habitual, este no resulta distintivo, dado lo cual no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito.

Las palabras de uso común utilizables dentro del tráfico mercantil no pueden generar un monopolio en su uso, ya que se emplea para



describir productos que guardan ciertas características o formas, en este caso en particular se trata de operaciones financieras y monetarias de todo tipo y en este caso, en el ámbito y relacionados con los servicios de pago.

En razón de lo anterior, estima este Tribunal, que el nombre comercial propuesto en relación con el giro comercial dedicado a prestar los servicios de operaciones financieras; operaciones monetarias; operaciones sistemáticas de canje de dinero y transferencias, mediante instrumentos tales como cheques, giros bancarios, letras de cambio o similares; transferencias sistemáticas sustanciales de fondos de terceros, realizadas por cualquier medio; administración de recursos por medio de fideicomisos o de cualquier otra figura de administración de recursos de terceros; transferencia de remesas de dinero de un país a otro; servicios de pago por billetera electrónica; servicios de pago por monedero electrónico; emisión y operación de tarjetas de crédito; medios alternativos de transferencias financieras; todos los anteriores en el ámbito de los productos y servicios de pago, y/o relacionados con los productos y servicios de pago carece de aptitud distintiva, por las razones mencionadas líneas arriba.

Con respecto a los agravios del apelante, indica que su marca conceptualmente está conformada por elementos que están unidos (sin espacio), lo que hace constituirse por una sola palabra y no se debe desmembrar; ya este Tribunal se ha manifestado al respecto en múltiples ocasiones indicando que dos términos no hacen que sea una sola palabra o tenga un distinto significado “PagueloFacil”, es como ya se dijo, hasta descriptivo. No es correcto lo indicado por el interesado al decir que el término se está desmembrando, el concepto es fácil de identificar y los elementos gráficos, colores distintivos, como



conjunto no le confieren la distintividad necesaria.

Sobre lo manifestado por el recurrente, en cuanto a que conforme al artículo 28 de la Ley de marcas es posible acceder al registro de su signo, sin reivindicar la protección de los términos "PAGUELO" y "FACIL", este órgano de alzada no comparte este argumento, ya que el signo propuesto no constituye una etiqueta, conforme lo estipula el artículo mencionado. Además, siguiendo esa línea de pensamiento lo único que queda dentro del signo propuesto, son dos figuras unidas que parecieran billetes, lo cual al igual que la parte denominativa carece de distintividad, por lo que de acuerdo con el artículo 28 de cita, no queda elemento alguno a proteger.

QUINTO. 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 por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en condición de apoderado especial de la compañía PAGUELO FACIL INTERAMERICAS DE COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones, citas legales, jurisprudencia y doctrina que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la sociedad **PÁGUELO FÁCIL** INTERAMERICAS DE COSTA RICA S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:43:50



horas del 29 de agosto de 2023, 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 42 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 43747-MJP. 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 para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/02/2024 02:59 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 26/02/2024 01:23 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 26/02/2024 02:00 PM

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 26/02/2024 01:43 PM

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 26/02/2024 02:51 PM

Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

Marcas y signos distintivos

WWW.TRA.GO.CR



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