



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0701-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicio “MI SUPER TARJETA”
(36)

BANCA PROMERICA S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No.1582-07)

VOTO N° 1151 -2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil nueve.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, mayor, casada, abogada, con oficina en Plaza Roble, Edificio Los Balcones, Guachepelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seis-cero seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de **BANCA PROMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Costa Rica y domiciliada 100 metros al Oeste del Rancho Luna en Mata Redonda, San José, Costa Rica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas, dieciocho minutos, veinte segundos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintidós de febrero del dos mil siete, la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, de calidades y condición dichas al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios, “**MI SUPER TARJETA**”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional Niza, para proteger y distinguir servicios bancarios y financieros.



SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, dieciocho minutos, veinte segundos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve, dispuso declarar con lugar la oposición interpuesta por el apoderado del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**MI SUPER TARJETA**”, en **clase 36** internacional, presentada por María del Pilar López Quirós, en representación de **BANCA PROMERICA S.A.**, la cual se deniega, por considerar tal y como lo señala en el considerando cuarto de la resolución venida en alzada, que el signo solicitado contraviene lo dispuesto en los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al ser el signo una designación común o usual del servicio que protege, descriptivo y no distintivo.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada anteriormente, mediante escrito presentado el diecisiete de abril del dos mil nueve, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en la calidad y condición en que comparece, presentó recurso de revocatoria y apelación.

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas, veinte minutos, cincuenta y seis segundos del veintinueve de abril del dos mil nueve, declara sin lugar el recurso de revocaría y admite el recurso de apelación ante el Tribunal, el que mediante resolución dictada a las quince horas, cuarenta y cinco minutos del quince de julio del dos mil nueve, le confirió a la empresa apelante la audiencia reglamentaria para que expusiera sus alegatos, audiencia que no contesta.

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Durán Abarca, y;

CONSIDERANDO.

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por cuanto el objeto de la litis constituye un tema de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declara con lugar la oposición presentada por la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, y deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MI SUPER TARJETA**” solicitada por la empresa **BANCA PROMERICA SOCIEDAD ANONIMA**, argumentando conforme a los considerandos tercero in fine y cuarto, que el distintivo marcario está constituido por términos genéricos o de uso común y descriptivos, que relacionados a los servicios que desea proteger, carecen de distintividad, fundamentándose en los incisos c), d), y g) del numeral 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, la representante de la empresa **PROMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en su escrito de apelación no alegó ninguna inconformidad y una vez otorgada la audiencia de reglamento mediante resolución dictada por este Tribunal a las quince horas, cuarenta y cinco minutos del quince de julio del dos mil nueve, no expresó agravios.



CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN APELADA. El fundamento para formular un recurso de apelación, se deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los *agravios*, es decir de las razonamientos que se utilizan para convencer al **ad quen**, de que la resolución del **a quo** fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntuizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el a quo, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o tramos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de *intangibilidad*. Este breve extracto de un voto de la Sala Primera lo explica:

“ (...) V.- (...) El derecho a impugnar se manifiesta en una pretensión dirigida al juez, enterándolo del deseo de combatir lo resuelto (...). Las censuras delimitarán la actuación del juzgador de segunda instancia...” (...) “VI.- En esta tesis, un examen oficioso de la sentencia impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alzada, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de primera instancia (...)”. (Voto N° 195-f-02, de las 16:15 horas del 20 de febrero de 2002).

Bajo tal tesis, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar la Licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa recurrente se limitó a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: *“Me apersono a entablar RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDO, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 09 horas y 18 minutos del 24 de marzo del 2009, dictada en el expediente de la solicitud de la marca: MI SUPER TARJETA, en clase 36, Exp. N° 2007-0001582”*. (ver folio 27), frase con la cual, desde luego, no satisfizo lo establecido en los artículos 19 y 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La



Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, que compele a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; posteriormente, conferida por este Tribunal la audiencia de ley (ver folio 32) para expresar agravios, desaprovechó esa oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.

Ante ese panorama, es evidente que no existe un claro interés, por parte de la empresa recurrente, por combatir algún punto de la resolución impugnada, porque el escrito en el que se interpuso la apelación, por su simpleza y carencia de alegatos, no puede ser considerado como un recurso apto para que deba ser de conocimiento en Alzada, ya que en él no se objetó, contradijo u opuso fundadamente a lo dispuesto por el **a quo**, siendo todo ello la razón de ser de cualquier impugnación, y el contenido mínimo de los **agravios** que debían ser analizados por este Tribunal. Y no habiendo **agravios**, pierde absoluto interés el recurso interpuesto por la Licenciada López Quirós, en representación de la BANCA PROMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA.

No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden, en cumplimiento del *Principio de Legalidad* que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Tribunal Registral a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en haber declarado sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**MI SUPER TARJETA**”, presentada por la empresa supracitada, en lo que respecta a la aplicación de los incisos d) y g) del artículo 7 de la ley de Marca y Otros Signos, no así, al aplicar el inciso c) del artículo citado, por las razones que de seguido se pasan a exponer.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al declarar sin lugar la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “**MI SUPER TARJETA**”, en



clase **36** de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente, en lo concerniente a la aplicación del artículo 7 incisos d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no así, en lo relativo al inciso c) del artículo citado, ello, por las razones que se expondrán a continuación.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales.

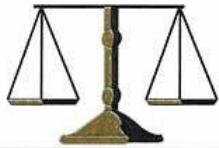
Merece subrayar que el Registrador marcará dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, y siempre que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Precisamente, como se indicó la solicitud de la marca de servicios “**MI SUPER TARJETA**” fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 inciso c), d), y g) de la Ley de cita que establece:

“Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:



- c) *Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.*
- 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”.*

Al respecto, cabe destacar, que el inciso c) del artículo 7 citado, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado “*Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo*”. (**OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62**). A modo ilustrativo, y citando uno de los ejemplos mencionados por Otamendi, en el libro indicado, p. 68, tenemos, que “*La palabra “Mesa” no es registrable para mesas pero sí lo es para heladeras*”, pues, nótese en este caso específico, que el consumidor efectuaría una relación directa entre el nombre y el bien que se como también podríamos decir, que la expresión “*Diesel*” no es registrable para distinguir combustibles, pero sí para prendas de vestir. De tal forma, y partiendo, de lo dicho anteriormente, concluye este Tribunal que en el caso que no ocupa no es de aplicación el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por lo que el Registro a quo, no lleva razón al aplicar el inciso en mención, ya que el signo que se pretende inscribir, no es la forma usual con la que el público consumidor o los empresarios conocen algún tipo de trámite bancario o financiero.



Nótese que por imperativo de ley, el Registro debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, de ahí que el órgano **a-quo** sustente la denegatoria, por cuanto encontró que el signo respecto del servicio que se pretende distinguir, constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de servicio que se ofrece. Concretamente, estamos frente a una marca denominativa conformada por términos, que trasmitten al público consumidor un mensaje que califica en forma específica los servicios, constituyendo, además, palabras descriptivas dentro del sector empresarial donde se ofrecerán los servicios que se pretenden brindar.

En el caso de análisis, la marca propuesta lo es para distinguir “servicios bancarios y financieros” y, al relacionar esos servicios con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que éste designa o da al consumidor la idea exacta y completa del servicio prestado por la recurrente, o, bien, el que pretende identificar en el mercado, donde la tarjeta es lo básico para que se brinde el servicio, por lo que este Tribunal considera que la marca “**MI SUPER TARJETA**” apreciada en conjunto y en conexión con los servicios que se pretende distinguir, resulta descriptiva en relación con los servicios que se ofrecen, ya que la expresión “**TARJETA**” es el utilizado por los empresarios y el público para realizar pagos sin necesidad de utilizar dinero en efectivo, por lo que se relaciona con los servicios que serían identificados por la marca, lo cual, conforme al inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, es causal de irregistrabilidad.

Bajo esta perspectiva no representa un signo dotado de distintividad capaz intrínsecamente de individualizar el servicio para el que se requiere, se debe tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.



En relación al término “**SUPER**”, cabe señalar, que el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001, define el término “**SUPER**” como “(*Del lat. Super.). elem. compos. Significa ‘encima de’.* Superestructura. //2. Puede significar también ‘preeminencia’ o ‘excelencia’ (....) Significa en ‘grado sumo’ (....) Significa ‘exceso’.

Superproducción”. p.2109. En este sentido, el signo al contener dicho vocablo en sí mismo, describe cualidades del servicio que se pretende ofrecer, y, no se desvirtúa la posibilidad de confusión que pueda provocar e inducir al público que acceda a esos servicios a los que se les **atribuye la característica de ser un servicio excelente, de calidad y superior a otros**, siendo en definitiva un hecho sobre el cual no puede darse certeza. La expresión “**SUPER**”, se trata de un adjetivo calificativo que sirve para destacar una cualidad, y al asociarla a los servicios que se pretenden proteger, resulta descriptiva, por atribuirle a tal servicio una cualidad de superioridad, que implica que es mejor, que otros de su mismo género, esa circunstancia cae en lo descriptivo, sancionado en el inciso **d) del artículo 7** de la Ley de Marcas citada, que dice, que no podrán registrarse como marcas un signo que “*(...) que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata*”. De ahí, que este Tribunal comparte lo dicho por el Registro **a quo**, cuando manifiesta “*(...) de esta manera el signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos y servicios que éste pretende proteger determina que el signo es atributivo de cualidades de dichos servicios, como el caso particular. Es inminente que estamos frente a un signo que informa a los consumidores y usuarios a cerca de las características, calidad, valor, del servicio (...)*”. Por otra parte, resulta importante indicar, que el término “**MI**” hace la función de un adjetivo posesivo, que no le brinda distintividad a la marca, indica la propiedad o posesión de la tarjeta.

En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:



“(...) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger (...)”.

Como puede apreciarse el signo distintivo es calificativo de las cualidades que tiene el servicio, por lo que informa al consumidor de manera específica como es el servicio que va a adquirir, el cual es “excelente, de calidad y superior”, de ahí, que conforme al artículo 7 incisos d), se impida el registro de un signo de carácter descriptivo y por conexión liga el **inciso g)**, del artículo referido, ya que entre más descriptivo resulte ser un signo marcario, disminuye la capacidad de distintividad que el mismo pueda tener, por lo que este Tribunal comparte la decisión del Registro **a quo** de aplicar los incisos d) y g) del artículo 7 mencionado, como fundamento para declarar sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“MI SUPER TARJETA”**, no así, por las razones ya expuestas, el inciso c) del artículo referido.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios **“MI SUPER TARJETA”**, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que enlista en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **BANCA PROMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciocho minutos, veinte segundos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve, la cual en este acto se confirma.



SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, y29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa **BANCA PROMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, dieciocho minutos, veinte segundos del veinticuatro de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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.**-

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.41.5

Marca descriptiva

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.6074

Marca con falta de distintividad

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 006069