

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0700-TRA-PI

Oposición a solicitud de marca de servicio “CUENTA ÓPTIMA (DISEÑO)”

BANCA PROMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 1580-07)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1155-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José Costa Rica, a las diez horas 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, Guachipelín, Escazú, titular de la cédula de identidad número uno-mil sesenta y seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de la sociedad **BANCA PROMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA.**, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada 100 metros al Oeste del Rancho Luna en Mata Redonda, Ssan José, Costa rica, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las dieciséis horas, treinta y cinco minutos, nueve segundos del dos de febrero del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de febrero del dos mil siete, la Licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de servicios

“**CUENTA ÓPTIMA**”, en **clase 36** la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir servicios bancarios y financieros.

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta, los días nueve, diez y trece de agosto del dos mil siete, en las Gacetas números ciento cincuenta y dos, ciento cincuenta y tres y ciento cincuenta y cuatro, y dentro del plazo conferido, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la sociedad **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”)** formuló oposición al registro de la marca de servicios “**CUENTA ÓPTIMA (DISEÑO)**”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la Licenciada **María del Pilar López Quirós**, en su condición de apoderada especial de la sociedad **BANCA PROMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, por considerar que la marca que se pretende registrar violenta los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, al ser la misma genérica, descriptiva y carente de distintividad.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y nueve segundos del veintitrés de marzo del dos mil nueve, dispuso declarar con lugar la oposición y denegó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**CUENTA ÓPTIMA (DISEÑO)**”.

CUARTO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición indicadas al inicio, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de abril del dos mil nueve, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio.

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 Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS No existen de interés para la resolución de este proceso, por tratarse de un asunto de puro derecho.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado del **BANCO BAC SAN JOSÉ, S.A.**, contra la solicitud de inscripción del distintivo “**CUENTA ÓPTIMA (DISEÑO)**”, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por María del Pilar López Quirós, en representación de **BANCA PROMERICA, S.A.**, la cual deniega, por considerar que el signo pretendido contraviene los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al ser el mismo una designación común o usual del servicio que protege, descriptivo y no distintivo.

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

TERCERO. 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, puntualizándose 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 tesitura, 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 tesitura, 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 formal **RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO**, ante el Tribunal Registral Administrativo, contra la resolución, de las 13 horas y 52 minutos del 23 de marzo del 2009, dictada en el expediente de la solicitud de la marca **CUENTA OPTIMA (DISEÑO)**, en clase 36, EXP. NO. 2007-0001580(...)”.* (ver folio 26), 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 31) 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 María del Pilar López Quirós, en representación de la sociedad **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 denegado la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**CUENTA ÓPTIMA (DISEÑO)**”, presentada por la empresa supracitada, en lo que respecta a la aplicación de los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, pues se trata de aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de un empresario de los de otros, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie o identifique, sin que se confunda.

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral 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, a efectos de 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.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.

En el caso concreto, es procedente confirmar, que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al haber denegado la solicitud de inscripción de la marca de servicio **“CUENTA ÓPTIMA (DISEÑO)”**, presentada por la empresa supra citada, fundamentándose, en los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por las razones que se dirán a continuación.

La solicitud de inscripción de la marca **“CUENTA ÓPTIMA (DISEÑO)”**, como se indicó en líneas atrás, fue denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de Marcas, 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 los productos o servicios, 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 nos ocupa resulta de aplicación el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que el signo que se pretende inscribir **“CUENTA ÓPTIMA (DISEÑO)”**, es la forma genérica o usual con la que los usuarios, personas físicas y jurídicas, conocen algún tipo de trámite bancario o financiero, como es el caso, del uso de las cuentas bancarias, corrientes o de ahorros, para depositar ciertas sumas de dinero en efectivo o cheque, en realidad, el vocablo **“CUENTA”**, se relacionada directamente con el sector bancario, de ahí, que considera este

Tribunal, que lleva razón la representación de la sociedad BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica, cuando señala que dicho signo *“No es procedente, de conformidad con nuestra legislación, que PROMERICA se haga dueña de “CUENTA OPTIMA” para distinguir un servicio, cuya denominación es empleada comúnmente por el público y el comercio. El permitir la inscripción de CUENTA OPTIMA impediría a comerciantes, banqueros y demás actores del mercado costarricense usar designaciones genéricas en servicios y productos. En este sentido se estaría quitando del dominio público palabras de uso generalizado CUENTA OPTIMA.”*

Así, las cosas, en el caso concreto, resulta que la marca propuesta es descriptiva, como lo establece el Registro **a quo**, no puede soslayar este Tribunal que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Editorial Espasa Calpe, Vigésima Segunda Edición, 2001, p. 706 y 1625 “CUENTA” se define *“cuenta (...) //4. Depósito de dinero en una entidad financiera (...) cuenta corriente en la que la entidad financiera autoriza al titular para disponer de una cantidad superior a la de su saldo favorable.”*, y el vocablo “ÓPTIMO”, lo define *“óptimo, ma. (Del sup. De bueno: lat optimis). Adj. Sumamente bueno, que no puede ser mejor.”*

De la definición de tales vocablos, y tomando en consideración, que con la expresión **“CUENTA ÓPTIMA (DISEÑO)”**, se pretende proteger y distinguir: servicios bancarios y financieros, es válido indicar que el vocablo **“OPTIMA”** es un adjetivo calificativo, es decir, califica la palabra **“CUENTA”** pues gramaticalmente es un superlativo de “mejor”, por ende, el signo referido sin duda alguna califica y describe los servicios que pretende distinguir, al dar a entender al público consumidor que los servicios a proteger con dicho signo son buenos y mejores dándole alguna primacía y ventaja sobre los servicios similares de quienes resulten sus competidores, no ajustada a la Ley de Marcas.

Para más abundamiento, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en su

jurisprudencia, respecto al rechazo del registro de un signo que resulte ser calificativo, señala por ejemplo:

La Ley de Marcas y otros signos distintivos (No. 7978 del 6 de enero del 2000) en su artículo 7, inciso d), impide la inscripción, por razones intrínsecas, de las marcas que en el comercio pueda servir para calificar o describir algunas características del producto o servicio de que se trata. El distintivo JP OPTIMUN-DISEÑO- (ÓPTIMO, BUENO, EXCELENTE) propuesto, resulta incurso en la prohibición indicada, puesto que, le atribuye o confiere cualidades a los productos o servicios amparados.” (Voto N° 189-2001, de las 11:25 horas del 28 de febrero del 2001).

En este caso, el signo propuesto encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad, especialmente, de la contenida en el inciso d) del numeral 7 de la Ley de Marcas, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir al comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio, ello, por cuanto, la marca “**CUENTA ÓPTIMA (DISEÑO)**, califica y describe que los servicios identificados con ese signo son los mejores, en otras palabras, designa la calidad de los servicios, por consiguiente, resulta no tener la suficiente aptitud distintiva para que le sea concedida su protección, aquella característica esencial, como ya se expresó, que debe ostentar un signo, pues, su función es la de “ ... *individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión ...*” (**Tribunal Primero Civil, Voto N° 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio del 2001. En igual sentido, el Voto No. 181-2006, dictado por este Tribunal a las 12:15 horas del 3 de junio de 2006**), de ahí, que sea aplicable también la disposición contenida en el inciso g), del artículo 7 de la Ley citada, sucediendo que dicho apartado prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.*” En el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, se indica

expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, lo que no se da en el presente caso, según lo explicado.

Por su parte, los tratadistas, Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse, en relación a las marcas descriptivas, han manifestado lo siguiente:

*“La designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos...” (MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. y SOUCASSE, Gabriela M., **Derecho de Marcas, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, p. 63**)”.*

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, es criterio de este Tribunal que el signo propuesto para su inscripción, **“CUENTA ÓPTIMA (DISEÑO)”**, resulta ser calificativo y descriptivo de los productos que pretende distinguir, lo que cual le resta su aptitud para poder hacer distinguir los servicios que protegería de los demás del mismo tipo que se encuentren en el mercado, por lo que con fundamento en el artículo 7 inciso g) y d) de la Ley de Marcas, lo procedente es 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 trece horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y nueve segundos del veintitrés de marzo del dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

SÉTIMO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169, de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, 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 sociedad **BANCA PROMERICA S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y dos minutos, cuarenta y nueve segundos del veintitrés 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

- Marcas Intrínsecamente Inadmisible**
- TE. Marca con Falta de Distintividad**
- TG. Marcas inadmisibles**
- TNR. 00.60.55**