

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No 2005-0052TRA-PI

Solicitud de Inscripción de marca de servicio

Banco Banex, S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. N° 2007-04)

VOTO N° 116-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas del treinta de mayo de dos mil cinco.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Arturo Enrique Apéstegui Barzuna**, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de Curridabat, portador de la cédula de identidad número 1-663-618, en su calidad de *Apoderado Especial* de la sociedad denominada “**Banco Banex, Sociedad Anónima**”, con domicilio en San José, Edificio Esquinero de Banco Banex, calle cero, avenida primera, cédula de persona jurídica 3-101- 046008-27, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas treinta y un minutos cinco segundos del ocho de noviembre de dos mil cuatro, dentro de la Solicitud de Registro de la marca de servicio “**VIVIENDA EN UN 2X3 ” (Diseño), Clase 36.**

RESULTANDO

PRIMERO: Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de marzo de dos mil cuatro, el Licenciado Arturo Enrique Apéstegui Barzuna, en su condición de apoderado especial de “**Banco Banex, Sociedad Anónima**”, presentó una solicitud de inscripción de la marca de servicios “**Vivienda en un 2X3” (Diseño), en Clase 36**, con reserva de los colores azul y rojo, para proteger los servicios de programas crediticios para vivienda.

SEGUNDO: Que mediante resolución de las trece horas cincuenta y tres minutos cuarenta y cinco segundos del dieciséis de abril de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial le

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

señaló a la compañía gestionante como objeción para no inscribir la marca solicitada que “el distintivo marcario solicitado en la parte denominativa no es susceptible de protección registral ya que el mismo está conformado por términos que relacionados con los servicios a proteger resultan (sic) ser totalmente atributivo de cualidades, ya que le (sic) expresión en un 2X3 se utiliza para indicar que se hace rápido. Literal: c-d-g Artículo: 7...”. Por lo anterior, en escrito presentado ante ese Registro el veintitrés de junio de dos mil cuatro, el Licenciado Apestegui Barzuna en su condición dicha, refuta la objeción señalada pues considera que el distintivo marcario que solicita inscribir no corresponde a un atributivo del servicio que se pretende proteger y fundamenta su alegación en el carácter financiero de los servicios. Asimismo indicó, que “en un 2X3” no corresponde a un atributo de esos servicios por estar acompañado de la palabra “vivienda”.

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas treinta y un minutos cinco segundos del día ocho de noviembre de dos mil cuatro dispuso: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada. NOTIFÍQUESE ...”*.

CUARTO: Que contra la citada resolución el gestionante, en la condición de apoderado especial de la sociedad **“Banco Banex, S. A.”** en fecha nueve de diciembre de dos mil cuatro, presenta ***Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio***, oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, por considerar, en el que sostiene que el distintivo marcario no corresponde a un atributivo de cualidades de los servicios que se pretenden proteger, los que por ser de carácter financiero (clase 36), no tienen relación alguna con el distintivo marcario “Vivienda en un 2x3”, lo cual, hace que la marca tenga una identidad propia totalmente distinta de los servicios que protege, solicitando que este Tribunal resuelva de conformidad con los argumentos anotados.

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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados y no probados. No existen hechos con tal carácter de relevancia para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO: En cuanto al fondo. A.-) Sobre las marcas en general y marcas de servicio:

1.-) De acuerdo con calificada doctrina, la marca es definida como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*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*”.(Lo resaltado no es del original). Dicha Ley, en sus artículos 2° y 3° recoge las características y requisitos básicos que debe contener la marca para ser registrable, a saber : a) su perceptibilidad, entendida como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos, haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el que de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el signo; b) su distintividad, que es la función esencial de la marca, y radica en la capacidad que tiene la marca para distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que “es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas en otros soportes escritos (Ver Tribunal Andino de Justicia, Proceso 102, IP, 2003 San Francisco de Quito, a los doce días del mes de noviembre de 2003) que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa representación gráfica, además, sirve al examinador para formarse una idea del signo objeto de la marca. De esta manera, conforme a la legislación marcaria, un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, y siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas

básicamente en los artículos 7º y 8º de la citada Ley de Marcas. **2.-)** Dentro del género marcario existe una gran variedad de signos registrables, así, la marca de servicio forma parte de esa especie, su naturaleza es similar a las de las marcas de productos su función también es la de diferenciar un servicio de otro, de ahí que el artículo 2º de la Ley de Marcas, la incluye dentro de la función general de marca tal y como se transcribió supra. En igual sentido, este tipo de marca goza de la misma protección que una marca tradicional de un producto, debiendo reunir en su configuración las características señaladas, es decir las de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, puesto que su objeto es el de distinguir un servicio de otro en el mercado. **3.-)** De conformidad con los artículos 89 de la Ley de Marcas y 62 del Reglamento a dicha Ley, para efectos de clasificar los productos y servicio para los cuales se registraron las marcas, se aplicará la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas. Así, tenemos que, de acuerdo con dicha clasificación, las clases de la 35 a la 45 protegen diferentes servicios, y estos pueden ser identificados mediante un signo que ha de poseer suficiente capacidad distintiva para tener la aptitud básica que permita consentir su registro, según lo dispone la normativa, de conformidad con los artículos 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas citada. Respecto al carácter distintivo de las marcas el TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, en la resolución N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001 señaló “...*A efecto de determinar si existe o no competencia desleal, es necesario recurrir al carácter de DISTINTIVIDAD de la marca, que es “la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión.” Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION); la distintividad es una “herramienta contra la competencia desleal,...”.* Bajo esa línea de pensamiento, 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, sea de un producto o de un servicio. El autor Jorge Otamendi deja claro que “*la marca de servicio identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales. (..) El nombre o designación distingue a los competidores, no dice quién es el que desarrolla la o las actividades.*” (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, tercera Edición Abeledo Perrot- Buenos Aires, pág.23). **B.-) Sobre la resolución apelada y los agravios de la apelante : 1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en el

artículo 7º, literales c), d) y g) de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “VIVIENDA EN UN 2X3” (DISEÑO), por contener la parte denominativa términos que, relacionados con los servicios a proteger, resultan atributivos de cualidades, ya que la expresión “en un 2x3” se utiliza popularmente para designar lo que se puede lograr rápidamente. **2.-)** Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que el distintivo marcario no corresponde a un atributivo de cualidades del producto que protege, en razón de que la clase en la que se pretende inscribir la marca es la clase 36 de servicios financieros; asimismo alegó que el distintivo “ en un 2x3” no corresponde a un atributo de los servicios financieros, por estar acompañado de la palabra “Vivienda”, lo cual hace que la marca tenga una identidad propia totalmente distinta a los servicios que protege. **3.-)** Respecto a lo manifestado por la parte recurrente, ha de indicarse que la marca que pretende ser registrada lo es para “ proteger los servicios de programas crediticios para vivienda”, ubicados en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza adoptada en nuestro país, lo cual representa una línea de crédito específica destinado a adquirir vivienda. Bajo esa noción, considera este Tribunal que la marca “Vivienda en un 2X3” (diseño) apreciada en relación directa con los servicios que pretende distinguir, resulta descriptiva de cualidades, que, como lo indica el a-quo, puede o no contener el servicio de que se trata. Es claro que, las líneas de crédito son parte de la gestión financiera que se despliega dentro de la actividad bancaria, las cuales se establecen para satisfacer necesidades diversas y que cuentan con requisitos e intereses diferentes para cada línea. En el presente caso, la parte recurrente hizo énfasis en que el distintivo “en un 2x3” no corresponde a un atributo de los servicios financieros, por estar acompañado de la palabra “Vivienda”, lo cual no puede tenerse en consideración, toda vez que el conjunto de la marca, en este caso mixta al formarse por una parte denominativa combinada con otra figurativa, si bien no alude en forma directa o inmediata al servicio que se solicita proteger, sí puede colegirse al incluirse la expresión “en un 2x3”, que haría referencia a características tales como, la rapidez, o prontitud con que se va a prestar el servicio condiciones que podrían o no cumplirse pero que podrían producir en el público consumidor una expectativa encaminada a considerar que va a obtener su crédito para vivienda sin mayor dilación. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 2001, la expresión “en un 2x3” se define como “*1.loc.adv.coloc. En un momento, rápidamente*”. En tal sentido, dicha expresión acredita características del servicio directamente, puesto que tal y como se señaló, se trata de distinguir un servicio vinculado en forma específica con créditos destinados a la compra de vivienda, y a esto corresponde una serie

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

de trámites y requisitos que deben cumplirse para obtener el crédito y asegurar la deuda, tramitación que puede o no ser expedita. Del mismo modo, el signo que pretende inscribirse aplicado a los servicios, puede provocar confusión y llevar al convencimiento del público que participe del programa crediticio para vivienda que ofrece la entidad solicitante de la marca, que su tramitación será rápida, toda vez que, la frase “Vivienda en un 2x3” que sobresale en la marca mixta, se considera en directa relación con los servicios que distingue el signo marcario y se alude a una característica que, como se ha señalado, puede o no tener el programa crediticio para vivienda. Ha de tenerse presente que una de las funciones de la marca es precisamente la función de garantía o de calidad, sobre ella los consumidores en general confían, en lo que la marca les comunica, de ahí que conforme al artículo 7 literales d) y j) se impida el registro de signos de carácter descriptivo que puedan causar confusión y así de aplicarse tales apartados por conexión liga el g) ya que entre más descriptivo resulte el signo marcario disminuye la distintividad que el mismo pueda contener. En relación al carácter descriptivo de un signo, María Inés de Jesús González, señala “*De manera que el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexos que exista entre éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades...*” (González María Inés de Jesús y otros. Temas Marcarios, Livrosca C.A. Caracas, 1999, pág.68). **C.-) 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 servicio “Vivienda en un 2x3” (Diseño), vista en su conjunto, describe una característica primaria que se busca en los servicios crediticios que se ofrecen en el mercado, siendo en definitiva una marca que puede inducir a confusión, lo cual se encuentra expresamente contemplado como impedimento registral en el artículo 7 literales c), d) y g), resultando procedente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa Banco Banex, S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y un minutos cinco segundos del ocho de noviembre de dos mil cuatro, la cual ha de confirmarse.

TERCERO: 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 N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se da por agotada

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y de jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa Banco Banex, S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas treinta y un minutos cinco segundos del ocho de noviembre de dos mil cuatro, 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.—**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Luis Jiménez Sancho

Lic. William Montero Estrada