

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0397-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “CREACIÓN DE CAPITALS” (Diseño)

Creación de Capitales Sociedad Anónima, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 03-3507)

VOTO No 127-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del treinta de marzo de dos mil siete.

Recurso de Apelación, interpuesto por el señor **Luis Pal Hegedus**, mayor, abogado, casado, una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y ochodiecios diecinueve, en su condición de Apoderada Especial de **CREACIÓN DE CAPITALS, SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno-ciento sesenta y tres mil ciento treinta y cuatro, con domicilio en San José, Barrio Escalante, avenida trece, calle treinta y tres, esquina sureste, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas cincuenta y dos minutos del veintitrés de mayo de dos mil seis.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de junio de dos mil tres, el Licenciado Luis Pal Hegedus en la condición indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicio, **CREACION DE CAPITALS (DISEÑO)**, en clase 36 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Servicios de finanzas, servicios de asesoría y consultoría en inversiones en bolsa local, regional o internacional; asesoría en estructuración y distribución de emisiones de títulos valores tanto para la oferta pública como para la oferta privada; consultoría estratégica en reestructuraciones financieras de proyectos, valoración de empresas y fusiones y adquisiciones, inversión en emisiones de títulos valores de oferta pública y privada.

SEGUNDO: Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, cincuenta y dos minutos del veintitrés de mayo de dos mil seis, dispuso declarar sin

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por cuanto la marca cuyo registro se solicita no es susceptible de apropiación marcaria, ya que el signo propuesto describe los servicios a proteger, además de carecer del requisito de la distintividad.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el recurrente mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiocho de agosto de dos mil seis, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, alegando que la novedad se encuentra en la unión de palabras convencionales, que junto a un diseño constituyen un signo marcario novedoso y susceptible de inscripción. Además, con respecto a los servicios que se pretenden proteger, éstos van referidos a servicios financieros en general y que en ningún momento se pretende proteger servicios para la formación o creación de un capital. Que según criterio del Registro, cuando una denominación marcaria contiene palabras que no son de fantasía, las mismas deben hacer referencia a los productos o servicios que pretenden proteger, ya que de lo contrario se estaría induciendo a error al consumidor, lo cual no sucede en el presente asunto, ya que la marca hace referencia al área financiera y le da una idea al consumidor de los servicios que se prestan sin describir esos servicios.

CUARTO: 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 la Jueza Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO: SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que el licenciado Luis Pal Hegedus de calidades indicadas, es apoderado especial de la empresa Creación de Capitales, Sociedad Anónima (ver folio 03).

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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. El Licenciado Luis Pal Hegedus en su condición de apoderado de la empresa Creación de Capitales, S. A., solicita la inscripción de la marca de servicio ***CREACIÓN DE CAPITAL Y DISEÑO*** en clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los servicios de finanzas, servicios de asesoría y consultoría en inversiones en bolsa local, regional o internacional; asesoría en estructuración y distribución de emisiones de títulos valores tanto para la oferta pública como para la oferta privada; consultoría estratégica en reestructuraciones financieras de proyectos, valoración de empresas y fusiones y adquisiciones, inversión en emisiones de títulos valores de oferta pública y privada.

El Registro de la Propiedad Industrial, le rechaza dicha solicitud, argumentando que el distintivo marcario no es susceptible de apropiación, por estar constituida por términos genéricos relacionados con el servicio a proteger lo que establece el tipo de servicio a prestar, ocurriendo una relación descriptiva entre el signo y los servicios, lo cual manifiesta la ausencia del elemento de la novedad u originalidad, siendo que la marca en su integridad carece de distintividad. Tal decisión la fundamenta en el numeral 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

CUARTO: Comparte este Tribunal la resolución del a quo, por cuanto al realizar el análisis de conjunto del signo objeto de inscripción, se determina que las expresiones empleadas no constituyen un elemento diferenciador dentro de la marca, pues dichos vocablos resultan ser de uso genérico y común tal y como lo señala la resolución apelada, y además descriptivos de los servicios que se pretenden proteger; es decir, el signo solicitado carece de capacidad distintiva intrínseca requisito primordial para acceder al registro de un signo.

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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 marcario 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 servicio ***Creación de Capitales (diseño)*** fue rechazada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de cita que establece:

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

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”.

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 en el tráfico bursátil, con un contenido ideológico general que comunica el tipo de servicio que se ofrece, pudiendo inducir a error. Concretamente, estamos frente a una marca mixta compuesta por dos términos que trasmiten 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.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Argumenta el apelante, que la marca solicitada reúne el requisito de novedad, en virtud de la unión de dos palabras convencionales junto a un diseño. Al respecto merece recalcar que el signo propuesto lo es para distinguir servicios referidos al mundo de los negocios financieros y al relacionarlos con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir, que éste designa el servicio prestado por el recurrente, sea: la creación de un capital a través de los servicios financieros brindados por las asesoría o inversiones en bolsa local o emisiones de títulos de naturaleza mercantil, por lo que este Tribunal estima que la marca apreciada en conjunto y en conexión con los servicios que pretende, resulta descriptiva, ya que el vocablo “capitales” es utilizado por los empresarios y el público del sector, para identificar el aumento de las inversiones que realicen en aras de acrecentar su capital, siendo en consecuencia, relacionado con los servicios que identifica, lo cual conforme a los inciso d) y j) del artículo 7º de la Ley citada, es causal de irregistrabilidad.

Es así, a pesar de que nos encontramos frente a una marca mixta compuesta por dos vocablos unidos a un diseño, concuerda este Tribunal con el Registro, en que los mismos no cuentan con la capacidad distintiva para distinguir el servicio de que se trata, ya que como bien lo analiza la resolución recurrida, ***creación de capitales (diseño)***, no posee los requisitos idóneos para ser convertido en un derecho marcario, ya que los vocablos son genéricos y nos indican de los servicios que quieren protegerse, sea se refiere a la actividad económica-financiera, siendo un término de uso común en el lenguaje bursátil, lo que impide que dicho vocablo sea susceptible de apropiación, de exclusividad de uso.

Crear un capital es lo que el público consumidor o del sector espera al contratar servicios de negocios financieros y monetarios en general, de tal forma que se califica los servicios que se pretenden distinguir, sustentando un contenido común y descriptivo, carente de distintividad, de ahí que lleve razón el a-quo, al considerar que el signo marcario solicitado “... *comprende únicamente un conjunto de palabras de uso común que forman una oración y que relacionadas con los servicios que se quieren proteger resultan ser indicativas y descriptivas de las características, finalidad y objetivo hacia quiénes van dirigidas, en este caso en concreto, hacia un público consumidor de servicios financieros, de servicios de inversión, de servicios de capital, etc, de manera tal que no existen los suficientes elementos marcarios para inscribir el distintivo marcario*”.

Por otra parte, tenemos, que la marca solicitada ***creación de capitales (diseño)***, podría inducir a los consumidores a engaño, en el sentido, de que éstos, pueden llegar a pensar que están en presencia de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

una marca que distingue la forma de acrecentar su capital o bien sus finanzas, sin detenerse a cavilar, que en el mundo financiero, no solamente hay ganancias si no también pérdidas, de tal forma, que el signo distintivo en mención lleva a engaño al consumidor, siendo, que la marca bajo estudio induce a “aumentar el capital”. En este sentido Jorge Otamendi señala: *“Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. El principio es correcto aun cuando haya palabras que tengan un significado de una aplicación más universal tales como “Eterna”, “Inmejorable” o “Irrompible”.* (OTAMENDI Jorge. **Derecho de Marcas**, Cuarta Edición Actualizada y Ampliada, Editorial Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, p. 86).

Las marcas que llevan a error al consumidor, sea, a pensar una cosa siendo otra, se denominan marcas engañosas, y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 7 inciso j), prohíbe la inscripción de tales signos, en lo que interesa, dice: ***“Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.*** *No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata.”*

QUINTO: SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio ***“Creación de Capitales (diseño)”*** vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar el servicio 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 planteado por el Licenciado Luis Pal Hegedus en su calidad de apoderado especial de la empresa Creación de Capitales, S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cincuenta y dos minutos del veintitrés de mayo de dos mil seis, la cual ha de confirmarse.

SEXTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, da por agotada la vía administrativa.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el el Licenciado Luis Pal Hegedus en su calidad de apoderado especial de la empresa Creación de Capitales, S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas cincuenta y dos minutos del veintitrés de mayo de dos mil seis, la cual ha de confirmarse. 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.-**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

DESCRIPTOR

- **Marca engañosa**
- **Marca con falta distintiva**
- **Marca descriptiva**