

RESOLUCION FINAL

EXPEDIENTE 2022-0495-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS "CUSCA"

TRANSNETWORK, LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN
2022-4099)

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0004-2023

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas ocho minutos del veinte de enero del dos mil veintitrés.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora **Roxana Cordero Pereira**, abogada, vecina de Santa Ana, en condición de apoderada especial de la compañía **TRANSNETWORK, LLC**, sociedad constituida y existente conforme las leyes de Estados Unidos, con domicilio en 4900 Woodway Drive Suite 1250 Houston, Texas, Estados Unidos, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:25:55 horas del 13 de septiembre del 2022.

Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez

CONSIDERANDO

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 12 de mayo de 2022, la señora **Roxana Cordero Pereira**, en su condición de apoderada especial de la compañía **TRANSNETWORK, LLC**, presentó solicitud de inscripción

de la marca de servicios: **“CUSCA”**, para proteger y distinguir **en clase 36 internacional**: servicios financieros y monetarios.



Mediante resolución dictada a las 09:25:55 horas del 13 de septiembre del 2022, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo, por considerar que es inadmisibles por derechos de terceros conforme al artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa **TRANSNETWORK, LLC**, interpuso recurso de revocatoria y apelación contra lo resuelto y expuso como agravios, lo siguiente:


1. Las marcas a pesar de que comparten un término, se puede ver claramente que poseen elementos que las diferencian entre sí y que podrán ser fácilmente diferenciadas por el consumidor. A nivel gráfico, las marcas registradas poseen tipografía especial, diseños con colores amarillo y negro y además un logo específico de forma redonda, lo cual sin duda diferenciará las marcas registradas de la marca propuesta denominativa. A nivel ideológico, la palabra CUSCATLÁN hace referencia a un lugar específico en El Salvador. Asimismo, las marcas registradas cuentan con conceptos como BANCO, BANCA, CUENTA todos relacionados con temas financieros. Por otra parte, la palabra CUSCA según el diccionario de la Real Academia Española significa “hacer la cusqui” en sinónimo de molestar, fastidiar, por lo que no tienen relación conceptual.
2. No basta con afirmar que la marca causará engaño o confusión al consumidor, sino que tal circunstancia debe fundamentarse de modo que tal fundamento sea una real motivación y no una subjetividad.
3. El signo CUSCA no lleva a engaño o error al consumidor y en cuanto a la distintividad del signo, podemos afirmar que cuenta con suficientes y significativos

elementos característicos que permiten al consumidor identificarla de manera inequívoca, por lo que será válida su presencia en el mercado y sí es susceptible de inscripción registral.

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos:

1.  **BANCO CUSCATLAN**, registro: 229252, registro: 140885, inscrito desde el 8 de septiembre de 2002, titular: CITIGROUP INC., para proteger y distinguir en clase 49 internacional: una compañía dedicada a la prestación de servicios financieros tales como apertura de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, otorgamiento de créditos, emisión de garantías, apertura de cartas de crédito, constitución de fideicomisos y captación de recursos económicos. Ubicada en San José, La Uruca, 175 metros al norte del Puente Juan Pablo II. (visible a folio 40 a 42 expediente principal)
2.  **BANCO CUSCATLAN**, registro: 120202, inscrito desde el 18 de febrero de 2000, titular: CITIGROUP, INC., para proteger y distinguir en clase 49: Un establecimiento comercial dedicado a agencias, sucursales y demás artículos del Banco Cuscatlán. Ubicado en kilómetro de 10 1/2, carretera a Santa Tecla, Edificio Pirámide Cuscatlán, Departamento de la Libertad, El Salvador. (visible a folio 43 a 45 expediente principal)

Cuenta Maestra

3.  **BANCO CUSCATLÁN**, registro: 214930, inscrita desde el 9 de enero de 2012, vigente hasta el 9 de enero de 2022, titular: Grupo Financiero Citibank de Costa Rica, S.A., para proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios financieros y bancarios. (visible a folio 46 a 48 del expediente principal)

4. **Check Control del Banco Cuscatlán**, registro: 157473, inscrita desde el 20 de marzo de 2006, vigente hasta el 20 de marzo de 2026, titular: CITIGROUP INC., para proteger y distinguir en clase 36 internacional: servicios financieros y bancarios. (visible a folio 49 a 50 expediente principal)

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

CUARTO: 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.

Sin embargo, este Tribunal hace notar que la resolución recurrida contiene un error, específicamente en el considerando sexto denominado “SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO”, al indicarse “la inadmisibilidad parcial” de la solicitud de inscripción de la marca; lo que este Tribunal, considera como un error material, por cuanto la inadmisibilidad del signo propuesto es total, y esta situación no genera indefensión a la parte, y por ende no se configura una nulidad de la resolución.

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto se solicitó la inscripción de la marca de servicios: “**CUSCA**” para proteger y distinguir **en clase 36 internacional:** servicios financieros y monetarios; el cual fue rechazado por el Registro de origen, aduciendo causales de inadmisibilidad por derechos de terceros, con fundamento en los incisos a), b) y d) del artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas).

El artículo 2 de la ley de marcas, conceptualiza la marca de la siguiente forma:

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.

La legislación marcaría enumera una serie de prohibiciones de registro, cuando existe un derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende inscribir, El artículo 8 de la Ley de marcas determina:

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

[...]

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.

[...]

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión; es decir, que el consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o cuando exista asociación indebida acerca del origen empresarial de tales productos o servicios.

Conforme a la norma transcrita, no es registrable como marca un signo idéntico o similar a uno previamente registrado o en trámite de registro por parte de un tercero, por cuanto no tendría carácter distintivo, y generaría riesgo de confusión o de asociación empresarial. Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 19-IP-2022, hace el siguiente análisis:

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

[...]

En este sentido, es necesario confrontar los signos marcarios para determinar si existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir:

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:

- a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;
- c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;

- d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;
- e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;
- f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o
- g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.

En atención a lo anterior, es que resulta necesario cotejar la marca propuesta y el signo inscrito:

MARCA PROPUESTA

CUSCA

En clase 36 internacional: servicios financieros y monetarios.

NOMBRE COMRCIAL REGISTRADO



En clase 49 internacional: una compañía dedicada a la prestación de servicios

financieros tales como apertura de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, otorgamiento de créditos, emisión de garantías, apertura de cartas de crédito, constitución de fideicomisos y captación de recursos económicos. Ubicada en San José, La Uruca, 175 metros al norte del Puente Juan Pablo II.

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO



En clase 49 internacional: Un establecimiento comercial dedicado a agencias, sucursales y demás artículos del Banco Cuscatlán. Ubicado en kilómetro de 10 1/2, carretera a Santa Tecla, Edificio Pirámide Cuscatlán, Departamento de la Libertad, El Salvador.

MARCA REGISTRADA

Cuenta Maestra



En clase 36 internacional: servicios financieros y bancarios.

MARCA REGISTRADA

**Check|Control
del Banco Cuscatlán**

En clase 36 internacional: servicios financieros y bancarios.

A nivel gráfico, la marca propuesta es denominativa, formada por el vocablo "CUSCA"; mientras los signos registrados son mixtos, conformados por los denominativos: "BANCO CUSCATLAN", "Cuenta Maestra BANCO CUSCATLAN" y

“Check Control del banco Cuscatlán”, los cuales se encuentran escritos con una grafía especial y en donde tres de estos signos poseen un elemento figurativo, de forma redonda y en su interior se puede apreciar una imagen de cabeza de jaguar de la cultura Cotzumalhuapa.

Al realizar el cotejo respectivo, este Tribunal determina que el signo del apelante se halla inmerso en la totalidad de las marcas y nombres comerciales inscritos y objeto de este análisis.

En cuanto al aspecto fonético, el sonido que emiten los signos al oído humano coincide en la pronunciación del vocablo “CUSCA”, por lo que existe similitud sonora.

Ideológicamente, al ser los términos “CUSCATLÁN” y “CUSCA”, palabras autóctonas, son vocablos que tienen diferentes acepciones, y por lo tanto, no existe confusión ideológica.

Con relación a los servicios y giros comerciales que buscan proteger y distinguir los signos en conflicto, se determina que son de la misma naturaleza, dirigidos al sector financiero y bancario. Al coincidir en el mismo objeto de protección, el consumidor al estar frente a servicios y giros comerciales similares puede confundirse en su elección.

Una vez realizado el cotejo gráfico, fonético e ideológico, este órgano de alzada concluye que los signos presentan más semejanzas que diferencias, por lo que de coexistir en el mercado se podría incurrir en riesgo de confusión y asociación empresarial.

Por otra parte, el apelante señala en sus agravios que la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual carece de fundamento y motivación.

Con respecto a este tema, la Sala Constitucional ha reconocido expresamente como parte integral del debido proceso y del derecho de defensa, el deber de la Administración de motivar los actos administrativos, en especial aquellos que imponen sanciones, o bien que restringen, supriman o denieguen derechos a los administrados; en sentencia 10794-2007 de las 11:58 horas del 27 de julio de 2007 la Sala supra citada, señaló lo siguiente:

IV.- SOBRE LA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. La declaración de cuáles son las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la Administración Pública al dictado o emanación del acto administrativo es una exigencia del debido proceso y del derecho de defensa. Al consistir en una enunciación de los hechos y del fundamento jurídico que la Administración Pública tuvo en cuenta para emitir su decisión o voluntad, constituye un medio de prueba de la intencionalidad de ésta. Precisamente, por lo anterior es que la debida motivación del acto forma parte del debido proceso, puesto que “la notificación adecuada de la decisión que dicta la Administración y de los motivos en que ella se funde”, forma parte de esas garantías fundamentales. El principio general es la obligación de motivar todos los actos administrativos, dado que, dimana de la observación y aplicación de principio de legalidad por parte de los entes y órganos públicos. Desde la perspectiva del administrado, la motivación supone una mayor protección de sus derechos, puesto que, del cumplimiento efectivo de la obligación de motivar por parte de la respectiva administración, depende que conozca los antecedentes y razones que justificaron el acto administrativo para efectos de su impugnación.

[...]

Asimismo, la Ley General de la Administración Pública, específicamente en el capítulo tercero regula lo concerniente a los elementos esenciales para la validez y eficacia del acto administrativo, que entre otros puntos señala, la importancia de cumplir con el deber de motivar los actos dictados por la Administración, y este motivo debe estar fundamentado. El artículo 133 de la ley citada, dispone:

Artículo 133:

1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto.
2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el ordenamiento.

Bajo este conocimiento, este Tribunal concluye que la resolución dictada por el a quo, se encuentra ajustada a derecho; pues, existe suficiente relación entre los hechos probados, la norma jurídica y técnica sostenida por la resolución. Asimismo, su contenido, es decir, la parte dispositiva de la resolución determina en forma congruente los efectos jurídicos de lo resuelto.

En lo que respecta al fin, el cual es la satisfacción del interés común mediante el ejercicio de sus potestades, las cuales deben ajustarse principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, y como medio para brindar seguridad jurídica al administrado, este se encuentra ajustado al mérito de los autos.

De conformidad con las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios expresados por la apelante, y se concluye que la marca solicitada no cuenta con una carga diferencial que le otorga distintividad, lo que imposibilita la coexistencia registral junto con los signos inscritos.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora **Roxana Cordero Pereira**, en condición de apoderada especial de la compañía **TRANSNETWORK, LLC**, en contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, venida en alzada.

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara **sin lugar** el recurso de apelación planteado por la señora **Roxana Cordero Pereira**, en condición de apoderada especial de la compañía **TRANSNETWORK, LLC**, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:25:55 horas del 13 de septiembre del 2022, 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: 20/02/2023 12:23 PM

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 20/02/2023 08:50 AM

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 20/02/2023 02:50 PM

Oscar Rodríguez Sánchez

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 19/02/2023 10:17 AM

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 20/02/2023 10:28 AM

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora

gmq/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM

DESCRIPTORES:

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLE POR DERECHOS DE TERCEROS

TNR: 00.41.36

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

T.E: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

