

**RESOLUCION DEFINITIVA**

**Expediente 2016-0564-TRA-PI**

**Solicitud de registro como señal de propaganda del signo LA CUENTA MÁS SEGURA DEL MERCADO**

**Banco BAC San José S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-10087)**

**Marcas y otros signos**

***VOTO 0189-2017***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.** San José, Costa Rica, a las catorce horas cinco minutos del cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Conoce este Tribunal el presente expediente en virtud del recurso de apelación planteado por el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de apoderado especial de la empresa Banco BAC San José Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica 3-101-012009, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:53 horas del 28 de setiembre de 2016.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** El 20 de octubre de 2015, el licenciado Montero Sequeira en su condición dicha, solicitó el registro como señal de propaganda del signo **LA CUENTA MÁS SEGURA DEL MERCADO**, para atraer la atención de los consumidores sobre los servicios que se distinguen con la marca **BAC AHORROS PLUS**, sea seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios.

**SEGUNDO.** Por resolución dictada a las 14:42:53 horas del 28 de setiembre de 2016, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la solicitud de registro planteada.

**TERCERO.** Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de octubre de 2016, la representación de la empresa solicitante planteó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 13:42:49 horas, y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 13:45:59 horas, ambas del 11 de octubre de 2016.

**CUARTO.** A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

**Redacta el juez Vargas Jiménez; y,**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** Por la forma en que se resuelve se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados, por referirse a un tema de puro derecho.

**SEGUNDO. DE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. SOBRE LA SEÑAL O EXPRESION DE PUBLICIDAD COMERCIAL.** El Registro de la Propiedad Industrial no acepta la modificación propuesta al signo por ser esencial, y considerando que el signo propuesto como señal de propaganda es engañoso, rechaza el registro solicitado. Por su parte el apelante argumenta que la señal de propaganda propuesta le da una característica al servicio de la marca a la que se une, y que al hacer referencia directa al Grupo Financiero BAC no desmejorará a su competencia.

De conformidad con lo que dispone la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), en su artículo 2, la expresión o señal de publicidad comercial es *“Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial”*

(subrayado nuestro). De dicha norma se deduce que la finalidad de la expresión o señal de publicidad es captar la atención y el interés del público consumidor en relación a determinado producto, servicio, establecimiento o local comercial, lo que significa que, en materia de expresiones o señales de publicidad, existe un vínculo directo entre éstas y el producto, servicio o establecimiento mercantil sobre el que traten de llamar la atención. Además, se le pide como requisito mínimo el que sea original y característica, queriendo decir con ello que no se aceptará para registro las solicitudes consistentes en frases que en el comercio resultan ya trilladas dentro del sector relevante, o que solamente indiquen una característica o resulten ser únicamente genéricas.

Este tipo de signo distintivo no posee vida autónoma, sino que su validez propia depende de la vigencia de otro signo, disposición contenida en el último párrafo del numeral 63 de la Ley de Marcas, al preceptuar que *“Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera.”* Este artículo vincula en forma expresa a la señal de publicidad con una marca o un nombre comercial, de esta manera, para que una señal de publicidad alcance la protección conferida por el registro, debe indicar la marca o el nombre comercial a que se refiere. Debiendo ser ésta además, original y característica, es decir, no debe consistir en recursos publicitarios que sean de uso común, ni en frases que sean utilizadas por distintos comerciantes y fabricantes en la promoción de sus productos, los cuales se verían perjudicados a través del derecho de exclusiva otorgado a un competidor. Y debe consistir además, en un recurso publicitario referido a una marca inscrita para que pueda así cumplir con la función de atraer la atención. Aparte de las características que la Ley de Marcas indica ha de contener en su naturaleza la señal de publicidad, ésta debe someterse durante la calificación registral a los cánones intrínsecos y extrínsecos que establece el artículo 62, pues ésta, al igual que otros signos distintivos marcarios, buscan la protección del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. Por ello es que el artículo 62 de esa misma Ley, en su inciso a), establece como requisito de registrabilidad de la señal de propaganda, el que ésta no se encuentre incurso en las prohibiciones intrínsecas que establecen, entre otros, los incisos d) y j) de su artículo 7, entendiendo que la voluntad del legislador es que las señales de propaganda registrables no pueden ser ni únicamente descriptivas de características ni producir engaño respecto del producto que se distingue

con la marca asociada a la señal de propaganda.

**TERCERO. CARÁCTER ENGAÑOSO Y DESCRIPTIVO DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA SOLICITADA.** A juicio de este Tribunal no puede aceptarse el cambio propuesto en el signo, ya que resulta ser esencial y por ende inadmisibile, artículos 61 y 11 de la Ley de Marcas. Entonces, el signo requerido, LA CUENTA MAS SEGURA DEL MERCADO, incluye palabras de uso común dentro del mercado financiero, por lo que carece de originalidad, tal y como lo exige el artículo 2 de la Ley de Marcas.

La doctrina ha señalado al respecto: *“Existen una cantidad de frases que son, y han sido utilizadas por distintos comerciantes y fabricantes en la promoción de sus productos. Entre ellas están, por ejemplo, “lo bueno dura más”, “la calidad insuperable”, “el más rico sabor”. Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público. Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual”*. OTAMENDI (Jorge). **Derecho de Marcas. 8ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 50.**

Y agrega: *“En varios fallos dictados luego de sancionada la ley vigente, los tribunales se han referido a la originalidad. Cuando se declaró irregistrable “El gran diario argentino”, para publicaciones, entre otros productos, se dijo que la originalidad debía “significar de algún modo, ya sea por su propia fisonomía o por su novedosa aplicación, “una creación” según la palabra que al respecto se utiliza... Similares conceptos sirvieron al tribunal para declarar irregistrable al conjunto “Mejor para”, en varias clases...: “Por más que el concepto originalidad sea relativizado pareceme claro que la expresión “mejor” –que dice referencia a la superioridad de una cosa o servicio en comparación con otra u otro- es una de las más difundidas en la práctica publicitaria de todo tipo de productos, según lo demuestra la experiencia diaria, y como tal debe ser de “libre empleo”, solución que no varía por el hecho de llevar asociada aquélla la voz “para”, puesto que esta última es inidónea para neutralizar la vulgaridad o amplísima difusión de la mencionada en primer término”. Cuando se denegó el registro de “Productos más confiables”, se dijo que además de original, la frase no debe ser*

*engañoso.*” **Ibid., pp. 50-51** (cursiva y subrayado no son del original).

Por otra parte, la frase requerida para registración -en sí misma-, pretende ofrecer al consumidor medio la cuenta más segura del mercado, afirmación que podría **provocar engaño en razón de que se trata de una situación incierta, pues el consumidor no sabe si, efectivamente, se trata de la cuenta más segura del mercado, aún y cuando se refiera únicamente al BAC.** Razonemos al respecto. Al efectuar la limitación advertida, aduce el apelante que se trata de la cuenta más segura del nicho propio de su mercado financiero; pero esta afirmación también puede causar incerteza o engaño en el consumidor medio que desconoce comúnmente o no entiende la situación financiera, los índices financieros de las instituciones bancarias y su comportamiento en el mercado nacional. Es decir, también estaría induciendo a engaño al consumidor medio cuando se le “venda” el concepto publicitario, la idea de que la cuenta BAC AHORROS PLUS es la más segura del mercado BAC.

Al respecto, también es importante tomar en consideración la normativa que regula al sector financiero nacional, tratándose de entidades bancarias sujetas a fiscalización por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), de acuerdo con el artículo 115 y siguientes de la Ley 7558, Orgánica del Banco Central de Costa Rica, pues aquellas regulaciones tienden a velar por la estabilidad, solidez y eficiencia en el sector de intermediación financiera. Y siendo que, el producto del ahorro que el consumidor medio podrá llevar al BAC, **a raíz de esta publicidad,** puede ser destinado, por cuenta y riesgo de aquel intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores (artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica), resulta relevante -en aplicación del artículo 1 de la Ley de Marcas- en esta sede, proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores, quienes con un entendimiento y conocimiento medio en materia de intermediación financiera, no podrían dilucidar si esa cuenta es la más segura del mercado.

Pues bien, siendo que, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Marcas en relación con el 39 del Reglamento de aquella Ley, resultan aplicables a las solicitudes de registro de señales de publicidad las disposiciones sobre marcas, en lo que resulten pertinentes, entonces, cabe reseñar lo advertido por la doctrina en lo tocante al tema de prohibición de registro de signos engañosos: “... *excluye del*

*registro los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, **la calidad...** del producto o servicio. El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo (prohibición absoluta de registro...), y no en relación con otro signo distintivo (prohibición relativa...) Este último caso es de confusión, no de engaño... **La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores**... El concepto de engaño ha sido desarrollado por MASSAGUER... Este autor señala que “acto de engaño es cualquier práctica que por las circunstancias en que tenga lugar **sea susceptible de inducir a error a las personas** a las que se dirige o alcanza sobre un extremo que puede influir en la formación de sus preferencias, o en la toma de sus decisiones en el mercado... En virtud de esta prohibición de registro de signos engañosos **no son admisibles marcas que despierten en los consumidores evocaciones falaces.** Cabe utilizar la casuística del Derecho de la competencia desleal y de la publicidad para perfilar el concepto de signo engañoso...” LOBATO (Manuel). **Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2ª edición, Editorial Aranzadi, S.A., Pamplona, España, 2007, pp.269-271** (negrita, subrayado y cursiva no son del original).*

Por otra parte, debe prohiar este Tribunal lo advertido por la resolución apelada, cuando sostiene que el recurrente pretende eliminar el engaño mediante la modificación aportada, pero que dicha situación es prohibida en nuestro ordenamiento, de acuerdo con el numeral 11 de la Ley de Marcas, **ya que comprende nuevos elementos que inicialmente no poseía el signo requerido**, y que quebranta el principio de unicidad de la calificación.; **pero que además, a juicio de este órgano colegiado, quebranta el principio de legalidad aplicable en esta materia.** En este sentido advierte el citado numeral 11 en lo que aquí interesa: “...***No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca...***” (negrita y cursiva no son del original). Es decir que, **en materia de modificación de la solicitud, la alteración no puede ser significativa.** Así, nos enseña la doctrina española: “***La modificación de la solicitud puede deberse a la corrección del nombre y dirección del titular de la marca o de errores materiales, o bien tener por objeto la eliminación de elementos del distintivo que no afecten de manera significativa el carácter distintivo de la marca.***” LOBATO

**(Manuel), op. Cit., p. 493** (cursiva, negrita y subrayado no son del original). Todo lo anterior impone la denegatoria del recurso planteado.

**CUARTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Aaron Montero Sequeira representando a la empresa Banco BAC San José S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:42:53 horas del 28 de setiembre de 2016, la que en este acto se confirma, denegándose el registro como señal de propaganda del signo LA CUENTA MÁS SEGURA DEL MERCADO. 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.**

**Carlos José Vargas Jiménez**

**Kattia Mora Cordero**

**Ilse Mary Díaz Díaz**

**Jorge Enrique Alvarado Valverde**

**Guadalupe Ortiz Mora**

***DESCRIPTORES***

**SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL**

**NA: Señales de propaganda**

**UP: SEÑALES DE PROPAGANDA**

**TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS**

**TR: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.43.25**