
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2018-0583-TRA-PI



Solicitud de nulidad de la marca de servicios

Credomatic de Costa Rica S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2-114764 / 2016-8532 / 258477)

Marcas y otros signos

VOTO 0301-2019

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas cuarenta y seis minutos del cinco de junio de dos mil diecinueve.

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira, abogado, vecino de San José, cedula de identidad 1-0908-0006, en calidad de apoderado especial de Credomatic de Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-024180, con domicilio social en San Jose, Curridabat, un kilómetro al este y 300 metros norte del Indoor Club, carretera a Cipreses, edificio de Credomatic, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:31 horas del 12 de setiembre de 2018.

Redacta la juez Díaz Díaz, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LO SOLICITADO Y LO CONTESTADO POR EL TITULAR DE LA MARCA QUE SE PRETENDE ANULAR. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de noviembre de 2017, el licenciado Montero Sequeira, en su condición dicha, presentó solicitud de nulidad de la marca de servicios



inscrita bajo el registro 258477 en clase 36 para distinguir servicios bancarios y financieros del Banco Popular dirigidos a los tarjetahabientes, inscrita desde el 15 de diciembre de 2016, propiedad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, ya que considera que se registró contraviniendo los supuestos establecidos en el artículo 8, incisos a), d), c), e), g), j) y k) de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), ya que presenta identidad gráfica, fonética e ideológica con el signo **TASA CERO**, registro 183416, que distingue servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, servicios de seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios en clase 36, y cuyo registro data del 18 de diciembre de 2008.

Una vez trasladada la acción de nulidad al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, contestó indicando que el término TASA CERO se ha generalizado, y que las marcas presentan diferencias sustanciales que les permite su coexistencia registral sin posibilidad de causar riesgo de confusión.

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LOS AGRAVIOS DE LA APELANTE Y LO CONTESTADO POR LA TITULAR DE LA MARCA QUE SE PRETENDE ANULAR. El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de nulidad contra la marca



, por considerar que su inscripción se realizó sin contravenir el artículo 8 incisos a), d), c), e), g), j) y k) de la Ley de Marcas.

Por su parte, el representante de la empresa recurrente alega en su escrito de

expresión de agravios:

- Que TASA CERO, lejos de ser una marca débil y perder protección en el tiempo por ser evocativa, cuando nació a la vida jurídica era una marca fuerte ya que el servicio no se prestaba en el país y era desconocido entre el público usuario de tarjetas de crédito.
- Que TASA CERO cumple con los criterios de distinguir sus propios servicios y además crea una relación con el consumidor, por lo que el uso no autorizado por su titular constituye una violación a los derechos marcarios y por ende puede ejercer acciones en contra de quien la utilice ilegítimamente.



- La marca TASA CERO tiene aptitud distintiva, y al existir como marca registrada el consumidor las va a confundir por tratarse de servicios idénticos y presentar similitud gráfica, fonética e ideológica. El Registro de la Propiedad Industrial no ha desarrollado el papel de garante de los derechos

marcarios de su representada por admitir la marca
sin siquiera realizar la prevención de fondo por similitud.



- Que la empresa en los últimos 10 años ha venido posicionando sus servicios en el mercado mediante su marca TASA CERO, generando que otros competidores hayan querido copiar su modelo de negocio para aprovecharse de la gran fama que ha tenido en los consumidores, lo que la ha convertido en una marca notoria que todos los costarricenses reconocen y además vinculan con Credomatic de Costa Rica S.A.
- Además, aporta prueba para demostrar la notoriedad de su marca.

El representante del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, luego de la audiencia conferida por este Tribunal, manifiesta:

- Que su marca  fue admitida para su registro cumpliéndose con los exámenes de forma y fondo establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley de Marcas y todo el procedimiento establecido.
- Que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal se encuentra claramente posicionado en el comercio, por lo que las aseveraciones de Credomatic de Costa Rica S.A. no tienen ningún respaldo, sobre todo porque al realizar su análisis el Registro de la Propiedad Industrial indica que la marca TASA CERO es evocativa y como tal no describe ningún producto en específico.
- Que no comparte la aseveración del apelante al indicar que las marcas tienen similitud gráfica, fonética e ideológica y que el consumidor las va a comparar de manera simultánea con la marca registrada TASA CERO, ya que resulta más que

evidente que la marca  tiene elementos distintivos que la particularizan y diferencian y la vuelven inconfundible en el mercado, siendo que el público consumidor puede razonablemente identificarlas e individualizarlas, no existiendo riesgo de confusión respecto al origen empresarial de los productos.

- Que la apelante no ha logrado demostrar ni probar que TASA CERO sea una marca notoria en Costa Rica, que el término es usado de forma genérica en el comercio por las entidades financieras y afines para publicitar y promocionar servicios y productos bancarios y financieros derivados de tarjetas de créditos.
- Que tal y como lo analiza la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, TASA CERO es una marca evocativa que no describe el servicio, si no que sugiere sus cualidades o funciones.

- Que quedó demostrado que ambas marcas pueden coexistir registralmente de

forma pacífica, por cuanto la marca de servicios  al incluir el  identificador “Banco Popular” hace que el consumidor relacione ese servicio únicamente con su representada, no existiendo posibilidad de confusión entre los consumidores.

TERCERO. 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, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación.

CUARTO. HECHOS PROBADOS. De interés para lo aquí resuelto, se tiene por

probado que la inscripción de la marca  , registro 258477 en clase 36 para distinguir servicios bancarios y financieros del Banco Popular dirigidos a los tarjetahabientes, propiedad del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, inscrita desde el **15 de diciembre del 2016**, se realizó con posterioridad a la de la marca **TASA CERO**, registro 183416 para distinguir servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, servicios de seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, en clase 36, a nombre de CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A., inscrita desde el **18 de diciembre de 2008** (folios 16 y 17 del expediente principal).

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. No se comprobó la notoriedad de la marca TASA CERO de Credomatic de Costa Rica S.A.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) NOTORIEDAD DE LA MARCA TASA CERO. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es el primer

tratado internacional cuyo propósito es que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales, regulando en su artículo 6 bis lo relativo a las marcas notorias al establecer:

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. (...)

La Ley de Marcas en sus artículos 2 (concerniente a definiciones), 44 y 45, regula los aspectos relacionados con la marca notoria y su aplicación en el régimen costarricense.

Así, el artículo 2 define el término al establecer: “**Marca notoriamente conocida:** *Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público o los círculos empresariales.*”.

En el presente asunto, el apoderado de Credomatic de Costa Rica S.A. alega que su marca **TASA CERO** es notoria, por lo que reclama la protección conforme la Ley de Marcas y su Reglamento.

Al respecto, dicho cuerpo legal en el numeral 44, párrafos 2 y 3, establece:

Artículo 44°- Protección de las marcas notoriamente conocidas. (...)

La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y de la Asamblea de París, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona.

Entendiendo el derecho que un titular tiene para exigir el reconocimiento de una marca notoria, debemos analizar la prueba presentada por el apoderado de Credomatic de Costa Rica S.A, por lo que es necesario realizar la verificación de los presupuestos enumerados en el artículo 45 de la Ley de Marcas para determinar si se cumplen.

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrá en cuenta entre otros, los siguientes criterios:

- a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
- b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
- c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
- d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

Con respecto a la prueba tenemos:

- Certificaciones notariales de sitios web.
- Videos de youtube y presentación de Havas Tribu.
- Disco compacto que presenta publicidad de BAC CREDOMATIC TASA CERO.
- Encuesta realizada a 146 personas del Gran Área Metropolitana, sobre 4 preguntas de interés de BAC CREDOMATIC.
- Carta emitida por Havas Tribu en la que manifiestan que elaboran campañas publicitarias para las diferentes marcas de BAC CREDOMATIC, desde hace 28 años.

Visto el detalle de la prueba debemos aplicar las normas básicas relativas a su valoración, donde han de apreciarse **en su conjunto**, es decir, cada indicio ha de sopesarse con los otros, mientras que las informaciones confirmadas por más de una fuente serán, por regla general, más fiables que los hechos resultantes de referencias aisladas. Además, cuanto más independiente y mejor informada sea la fuente, mayor será su valor probatorio. En el presente caso a pesar de que la prueba se relaciona entre sí, no se corresponde únicamente a la marca inscrita TASA CERO, si no que se incluyen otros productos de la titular.

El grado de reconocimiento de la marca en referencia no se puede determinar mediante la encuesta citada, pues no se desprende de una muestra de 146 personas que la marca ha alcanzado **un sector significativo** del público costarricense interesado por los servicios distinguidos por la marca en clase 36. De la muestra lo que se puede deducir es que el público entrevistado no solo liga TASA CERO a BAC CREDOMATIC, sino a otros entes bancarios dentro de los cuales se encuentra el BANCO POPULAR.

El apelante no demostró que su marca adquirió notoriedad antes de la **fecha de presentación** de la solicitud de la marca que se pretende anular, el conjunto probatorio aportado no lo demuestra, no se cuenta con informes desde el año 2008, y la demás prueba que se complementa al efecto no arroja esa información.

Las copias de páginas web es una información general sobre BAC CREDOMATIC sin posibilidad de construir datos que se apliquen a los criterios del artículo 45 de la Ley de Marcas.

Se presentan anuncios publicitarios, pero no existe información de la inversión realizada en publicidad para determinar el alcance que ha tenido la marca en el mercado.

En el examen de la notoriedad se deben tomar en consideración todos los elementos del artículo 45 de la Ley de Marcas, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la simple carta y anuncios de publicidad no pueden verificar esos datos.

La cuota de mercado que poseen los productos ofrecidos o vendidos con la marca y la posición que ésta ocupa en el mercado, son indicios de peso para la apreciación de

la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público interesado que adquiere efectivamente los servicios y medir el éxito de la marca frente a los competidores, este dato no puede ser comprobado ya que no existen informes anuales sobre resultados de venta, desde la inscripción de la marca hasta la fecha.

La naturaleza y magnitud de las actividades de promoción emprendidas por el apelante no constituyen indicios útiles para la apreciación de la notoriedad de la marca. La carta y videos de la empresa HAVAS TRIBU no demuestra la exposición del público a los mensajes publicitarios relacionados con la marca de interés, no se demuestra que la marca TASA CERO ha adquirido renombre entre los compradores reales o potenciales de dichos servicios, y de que puede ser conocida más allá de los círculos de los adquirentes reales de los servicios. La prueba presentada en general pareciera que se refiere más a BAC CREDOMATIC que a la marca TASA CERO, que se despliega como un subproducto de la empresa bancaria.

En consecuencia, la prueba presentada no demuestra la notoriedad, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

B) ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley de Marcas establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así, el numeral 37 regula la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Industrial siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). Por otro lado, los artículos 38 y 39 regulan lo concerniente a la cancelación del registro ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso de ésta.

C) COTEJO DE LOS SIGNOS ENFRENTADOS. El artículo 8 de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a), b) bajo alguno de los supuestos que se definen:

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.

Las marcas en cotejo son:



Clase 36: Los servicios bancarios y financieros del Banco Popular dirigidos a los tarjetahabientes.

TASA CERO

Clase 36: Servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, servicios de seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Previo a realizar el cotejo marcario es importante desarrollar algunas pautas importantes en torno a los criterios que se deben emplear en el análisis de similitudes entre las marcas enfrentadas, ya que al igual que en el Registro de la Propiedad Industrial, este Órgano considera la marca registrada **TASA CERO** como un signo evocativo.

Esto por cuanto los signos evocativos suelen crearse a partir de términos genéricos o descriptivos en su consideración individual, pero que unidos conforman una expresión evocativa y no descriptiva o designativa del objeto identificado. En el caso de la marca **TASA CERO**, esta se compone de un término de uso común en el sector financiero que designa un tributo que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades, el cual unido al nombre del número **CERO** adquiere el carácter de evocativo.

El análisis en conjunto es lo que permite el registro de marcas como **TASA CERO**, ya que en el análisis del registrador se advierte cierto grado de aptitud distintiva para su registro.

No obstante, se debe mencionar que una de las características que acompaña a los signos evocativos, es que su registro no confiere un derecho exclusivo sobre los términos que la componen, los que pueden ser utilizados por terceros siempre y cuando resulten distintivos respecto del signo evocativo registrado previamente.

Sumado a lo anterior, el reglamento a la ley de marcas determina una regla muy importante en la calificación de la semejanza de los signos y es su análisis en conjunto

tomando el examinador la posición del consumidor a la hora de realizar el acto de consumo de los productos o servicios a distinguir.

Por lo anterior, en la comparación de los signos  frente a **TASA CERO**, el Tribunal se inclina a favor de un análisis en conjunto, considerando que los servicios que distinguen son financieros y estos se adquieren por autoselección y además están ligados a la adquisición previa de una tarjeta de crédito, donde el consumidor está bien informado y difícilmente será inducido a error o engaño, y por ende el riesgo de confusión se reduce sustancialmente.

Así, desde el punto de vista gráfico, el consumidor tendrá los suficientes elementos que acompañan a las marcas para diferenciarlas, el signo que se pretenden anular

 incorpora en su estructura las palabras BANCO POPULAR con una grafía especial que la diferencia visualmente de la marca **TASA CERO**, el

diseño que acompaña a la marca  permite que el consumidor al visualizarlas inmediatamente perciba diferencias sustanciales como para llegar a incurrir en error, especialmente en servicios financieros.

Desde el punto de vista fonético e ideológico existe una semejanza parcial en cuanto a un elemento que conforman los signos (TASA CERO), pero pesa más la diferencia visual de su apreciación en conjunto, el consumidor no disgrega las marcas a la hora que adquirir un servicio sobre todo tratándose de financieros, el consumidor tiene plenamente identificada la empresa bancaria de la cual quiere adquirir dichos servicios, sobre todo si se trata de tarjetas de crédito o débito, sin posibilidad de que incurra en confusión por esa semejanza parcial.

Por lo tanto, los signos en pugna no presentan similitud gráfica, fonética e ideológica capaz de inducir a error al consumidor sobre la procedencia de los servicios.

Además, al ser la marca **TASA CERO** un signo evocativo, es considerado débil, motivo por el cual, debe coexistir con signos posteriores que presenten leves diferencias. Así, la debilidad de la marca no excluye su validez, pero su defensa se ciñe dentro de su limitada originalidad y escasa capacidad distintiva.

Los signos evocativos son utilizados frecuentemente por las empresas para transmitir o sugerir información del producto o servicio amparado, **TASA CERO** con relación a productos financieros sugiere la ausencia de intereses o impuestos, por lo que puede coexistir en el mercado con otro signo que evoque algo similar en relación a otra entidad bancaria como lo es el **BANCO POPULAR**.

Considera el Tribunal que en el presente caso según el cotejo realizado, se tiene

demostrado con claridad que el registro de la marca  que se pretende anular, se realizó de forma correcta ya que no presentan similitud capaz de inducir a confusión al consumidor. Y por lo tanto no contraviene los supuestos establecidos en el artículo 8, incisos a), d), c), e), g), j) y k).

Con base a lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en alzada.

SETIMO. 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 de este Tribunal, 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 interpuesto por el licenciado Aaron Montero Sequeira en representación de Credomatic de Costa Rica S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:31 horas del 12 de setiembre de 2018, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

lvc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM

Descriptores

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA
TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TNR: 00.42.90