

**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente 2018-0038-TRA-PI**



**Solicitud de nulidad de la marca de fábrica, comercio y servicios**

**BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen 112696, Registro 250354)**

**Marcas y otros signos distintivos**

***VOTO 0315-2018***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas con treinta minutos del treinta de mayo del dos mil dieciocho.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el doctor **Ronald Martínez Saborío**, mayor, casado una vez, doctor en administración de negocios, vecino de Alajuela, cédula de identidad 2-0346-0995 en su condición de Gerente General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del **BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO**, cedula de persona jurídica 4-000-001128, domiciliado en Cartago, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:29:15 horas del 14 de noviembre de 2017.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de julio del 2017, la licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la empresa **DESARROLLOS DE TECNOLOGÍA DIDIT S.A.**, de esta plaza, cédula de persona jurídica 3-



101-681008, solicitó la nulidad de la marca de fábrica, comercio y servicios , registro 250354, inscrita desde el 8 de febrero de 2016 y vigente hasta el 8 de febrero de 2026, la cual protege y distingue: *“una aplicación (APP y USSD) para dispositivos móviles (teléfonos celulares y tablet) donde permite tener disponibilidad de dinero como una billetera, pero digital, lo que le permitirá a los usuarios cancelar bienes y servicios en comercios, así como hacer transferencias y pagos, por medio de dispositivos móviles, sin usar dinero físico o tarjetas”* y, *“servicios propios del giro bancario”*, en las clases 09 y 36 de la nomenclatura internacional, respectivamente, cuyo titular es el **Banco Crédito Agrícola de Cartago**, con fundamento en la



marca de fábrica y comercio de su propiedad , registro 229946, inscrita desde el 6 de setiembre de 2013 y vigente hasta el 6 de setiembre de 2023, la cual protege y distingue productos de la clase 09 de la nomenclatura internacional.

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:29:15 horas del 14 de noviembre de 2017, resolvió en lo conducente: *“... **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No. 7978 se procede a i) Declarar con lugar parcialmente la solicitud de nulidad de la marca BIDI (Diseño) inscrita bajo el Registro Número 250354 en clase 09 “Corresponde a una aplicación (APP y USSD) para dispositivos móviles (teléfonos celulares y tablet) donde permite tener disponibilidad de dinero como una billetera, pero digital, lo que le permitirá a los usuarios cancelar bienes y servicios en comercios, así como hacer transferencias y pagos, por medio de dispositivos móviles, sin usar dinero físico o tarjetas.”* y quedando el registro 250354 únicamente para la clase 36 de la nomenclatura internacional que corresponde a *“Servicios propios del giro bancario.”, propiedad de BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO. ...”*.

**TERCERO.** Que inconforme con la resolución citada el licenciado **Ronald Martínez Saborío**, de calidades y condición citada, en fecha 24 de noviembre de 2017, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, expresó agravios y por esta circunstancia conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la juez Mora Cordero, y;**

#### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita desde el 6 de setiembre de 2013 y vigente hasta el 6 de setiembre de 2023, la marca de fábrica y comercio



, bajo el registro 229946, la cual protege y distingue, en clase 09 de la nomenclatura internacional: *“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnético, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para*

*aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software, extintores”, cuyo titular es la empresa **Desarrollos de Tecnología Didit S.A.***

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica, comercio



y servicios , bajo el registro 250354, inscrita desde el 8 de febrero de 2016 y vigente hasta el 8 de febrero de 2026, la cual protege y distingue, en las clases 09 y 36 de la nomenclatura internacional, respectivamente: *“una aplicación (APP y USSD) para dispositivos móviles (teléfonos celulares y tablet) donde permite tener disponibilidad de dinero como una billetera, pero digital, lo que le permitirá a los usuarios cancelar bienes y servicios en comercios, así como hacer transferencias y pagos, por medio de dispositivos móviles, sin usar dinero físico o tarjetas”* y, *“servicios propios del giro bancario”*, cuyo titular es el **Banco Crédito Agrícola de Cartago**.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra de hechos de tal carácter relevantes para la resolución del presente caso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:29:15 horas del 14 de noviembre de 2017, declaró



con lugar parcialmente la solicitud de nulidad de la marca inscrita bajo el registro **250354**, en clase 09 de la nomenclatura internacional que *“corresponde a una aplicación (APP y USSD) para dispositivos móviles (teléfonos celulares y tablet) donde permite tener disponibilidad*

*de dinero como una billetera, pero digital, lo que le permitirá a los usuarios cancelar bienes y servicios en comercios, así como hacer transferencias y pagos, por medio de dispositivos móviles, sin usar dinero físico o tarjetas*”, por estar contenida en la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; y quedando el registro 250354 únicamente para la clase 36 de la nomenclatura internacional que corresponde a: *“servicios propios del giro bancario”*, propiedad del BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO. Lo anterior fundamentado en que, realizado el **cotejo gráfico**, se determinó que ambos signos son mixtos, sin embargo al ser la parte denominativa de los mismos casi idéntica y siendo que es ésta la que prevalece a la hora de realizar el cotejo, existe una identidad gráfica siendo la única diferencia las letras “B” y “D” al inicio de las mismas por lo que se puede generar confusión al consumidor respecto al origen empresarial de los productos que se ofrecen los cuales se consideró se encuentran relacionados en la clase 09 de la nomenclatura internacional; puntualmente en que el registro 229946 protege y distingue **“software”** y el registro 250354 protege y distingue **“una aplicación (APP y USSD) para dispositivos móviles (teléfonos celulares y tablet) donde permite tener disponibilidad de dinero como una billetera, pero digital, lo que le permitirá a los usuarios cancelar bienes y servicios en comercios, así como hacer transferencias y pagos, por medio de dispositivos móviles, sin usar dinero físico o tarjetas”**. En cuanto al **cotejo fonético** estableció el Registro que la pronunciación de ambas marcas resulta casi idéntica y por lo tanto confundible para el consumidor promedio; y en razón de ello el consumidor promedio podría percibir que está en presencia de los mismos signos.

Inconforme con lo resuelto, el apoderado del recurrente argumentó en sus agravios que:

- Que cuando se solicitó la marca se cumplió con el debido proceso y nadie se opuso a la inscripción.
- Que la institución incurrió en una serie de gastos que requería la marca en plataforma tecnológica y publicidad millonaria para la implementación del servicio a terceros, en virtud de ser una plataforma que no solo el cliente del Banco Crédito Agrícola de Cartago puede utilizar.

- Que la actividad de la empresa solicitante es muy diferente a la del Banco que representa, por lo que se puede apreciar muy claramente el mercado al cual va dirigido su producto el cual es muy distinto al que va dirigido el mercadeo de la empresa **Desarrollos de Tecnología Didit S.A.**; por lo que no es posible que se preste a confusión a nivel de mercado.

**CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “... *cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, ...*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que esta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “... *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. ...*”, sea en el caso 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).

Al respecto, la doctrina dispone: “... *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. ... La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro ... La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos*

*anteriores. ...” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Editorial Civitas, España, p. 206.)*

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado al público consumidor y por ende el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.



**QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** En el caso de la marca , cuyo registro se solicita anular, no concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por el **Banco Crédito Agrícola de Cartago**, contraviene los supuestos del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente lo estipulado por los incisos a) y b) de este artículo; ni lo estipulado por el artículo 37 *ibídem*.

Para determinar la similitud de los signos distintivos debe realizarse el cotejo marcario, entendido como la comparación de los signos en los planos gráfico, fonético e ideológico y los productos o servicios que estos protegen y distinguen en el mercado, con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad.



vs



Para la comparación de los signos  vs , y determinar que el signo impugnado se registró sin violación de derechos de terceros, se deben aplicar algunas

reglas importantes, extraídas del artículo 24 del Reglamento a Ley de Marcas:

- I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e ideológica.
- II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
- III) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos, en las primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación.
- IV) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.



Bajo esta perspectiva, vista en su conjunto, la marca , es claro que entre ésta y la



marca  existen más elementos diferenciadores que semejanzas que permiten su coexistencia registral, no existe entre ellas una semejanza gráfica ni fonética ni ideológica que pueda provocar confusión en el mercado a los consumidores. La parte figurativa de ambos en este caso resulta distintiva, por ende, capaz de ser claramente diferenciadas por los consumidores.

Aunado a lo anterior, si bien comparten la misma clase 09 de la nomenclatura internacional, el campo de acción de la marca inscrita cuya nulidad se solicita, se limita como un producto del sector bancario propiamente de BANCREDITO y aun y cuando la empresa **Desarrollos de Tecnología Didit S.A.** pueda vender servicios de software similares, la marca del **Banco Crédito**

**Agrícola de Cartago**, solo funcionaría para esa entidad, lo que hace que el producto hacia el consumidor sea específico.

A criterio de este Tribunal, cuando el producto es un software que se desarrolla mediante una aplicación (APP y USSD), no debería limitarse en el mercado ya que eso provoca un monopolio en la utilización de la tecnología, en donde se pueden utilizar plataformas parecidas hacia un sinnúmero de utilidades.

Acoge el Tribunal los argumentos del **Banco Crédito Agrícola de Cartago** en el tanto se cumplió con el proceso establecido por la Ley de Marcas y no hubo oposiciones y los campos de acción de ambas marcas son diferentes, así como como los signos marcarios enfrentados. El análisis sucesivo de estos, pone de manifiesto la distintividad requerida para cada uno de ellos frente al público consumidor.

Considera el Tribunal que los signos presentan más diferencias que semejanzas, la impresión unitaria de cada uno es percibida sensorialmente de forma diferente por el consumidor, el elemento figurativo al ser tan diferente, así como la diferencia denominativa que existe es suficiente para no causar riesgo de confusión o pensar que provienen de una misma empresa.

Además, los productos distinguidos por los signos en disputa no presentan a criterio de este Tribunal una conexión competitiva, lo que, aunado a las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas enfrentadas, hace que no se genere un perjuicio al titular del signo previamente inscrito, por la empresa **Desarrollos de Tecnología Didit S.A.**

En el presente caso hay que reiterar que el análisis en conjunto y sucesivo de los signos es el que lleva a este órgano de alzada a determinar las diferencias gráficas y fonéticas que existen entre los signos enfrentados, razón por la cual mediante un cotejo puro y simple, y conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado con lugar el recurso

de apelación interpuesto por el doctor **Ronald Martínez Saborío**, en su condición de Gerente General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del **BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:29:15 horas del 14 de noviembre de 2017, y se declara sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra el registro 250354 de la marca de fábrica, comercio y



servicios , propiedad del **BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO**.

**SEXTO. 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **CON LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el doctor **Ronald Martínez Saborío**, en su condición de Gerente General con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma del **BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:29:15 horas del 14 de noviembre de 2017, y se declara sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta, contra el registro 250354 de la marca de fábrica, comercio y



servicios , propiedad del **BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO**. 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.-**

*Norma Ureña Boza*

*Kattia Mora Cordero*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Guadalupe Ortiz Mora*

**DESCRIPTORES**

**NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA**

**TG: INSCRIPCION DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.90.**