

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2006-0344-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “DINERO EXPRESS”

Banco Azteca, Sociedad Anónima, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2058-05)

VOTO N° 059 -2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil siete.

Recurso de Apelación, interpuesto por el licenciado **Cristian Calderón Cartín**, mayor, abogado, casado una vez, vecino de Moravia, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos- cuatrocientos dos, en su condición de Apoderada Especial de **BANCO AZTECA, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de México, domiciliada en Avenida Ferrocarril de Río Frío No.419 A, Col. Industrial de Moral, C.P.09010. México,D.F., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las doce horas, treinta minutos del nueve de mayo de dos mil seis.

RESULTANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día dieciséis de marzo de dos mil cinco, el Licenciado Cristian Calderón Cartín, mayor, abogado, cédula de identidad número uno-ochocientos-cuatrocientos dos, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicio, **DINERO EXPRESS**, en clase 36 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir: Servicios de negocios financieros y negocios monetarios.

SEGUNDO: Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las doce horas, treinta minutos del nueve de mayo de dos mil seis, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

incisos c), 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, por ser términos que refieren a la actividad económica financiera de uso común no solo en el lenguaje popular sino de quienes desarrollan actividades de naturaleza financiera, carece de toda distintividad resultando genéricos y transmiten en forma directa la naturaleza o tipo de servicio a proteger por el solicitante.

TERCERO: Que inconforme con la citada resolución, el Licenciado Cristián Calderón Cartín, en la condición en que comparece, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de julio de dos mil seis, interpuso recurso de revocatoria con apelación, en subsidio, alegando superficialidad en el análisis efectuado por el Registro **a quo**, y aduce que la marca de su representada reúne los requisitos de originalidad y novedad necesarios para su registrabilidad al poseer suficiente distintividad; que resulta una marca notoria que cuenta con su registro en múltiples países e invoca la cláusula “tal cual es”. Por escrito presentado el doce de setiembre del mismo año, presenta como prueba volantes y revistas que utilizan las tiendas Electra en México, para demostrar el uso de la marca.

CUARTO: Que mediante resolución de las diez horas, seis minutos con treinta y nueve segundos, del veintisiete de julio de dos mil seis la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto y admite el recurso de apelación.

QUINTO: 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 Cristián Calderón Cartín, de calidades indicadas, es apoderado especial del Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple y en esa condición se le confirieron facultades para tramitar la solicitud de registro de la marca de servicio Dinero Express, (ver folio 09).

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 Cristian Calderón Cartín, en su condición de apoderado del Banco Azteca, S. A., Institución de Banca Múltiple, solicita la inscripción de la marca de servicio **DINERO EXPRESS**, en clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los servicios de negocios financieros y negocios monetarios. 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 conocidos por la población y relacionados con el servicio a proteger lo cual 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 que define la distintividad marcaria, siendo que la marca en su integridad carece de distintividad, tal decisión se fundamenta en el numeral 7 incisos c), 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

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 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 **DINERO EXPRESS** fue rechazada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 inciso c), 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:

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.

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”.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

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 denominativa compuesta por dos términos, que transmiten 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.

Argumenta el apelante, que la marca solicitada reúne los requisitos de originalidad y novedad necesarios, en virtud de que no existe otra igual o similar para la clase a la que aplica la solicitada. Al respecto merece recalcar que, lo que debe ser objeto de constatación primordial, conforme a la ley de la materia, es la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto o servicio al que identifica; que el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente, esa condición para acceder al registro. Confunde el recurrente en sus alegaciones la novedad con la disponibilidad de la marca, es decir, que la marca al haber sido adoptada es distintiva, lo que no es correcto, ya que puede suceder que la marca sea disponible, pero no tener las cualidades necesarias para identificar el producto o servicio.

En el caso de análisis “**DINERO EXPRESS**”, si bien puede tratarse de una denominación que no ha sido registrada previamente, según está acreditado en autos mediante el listado de posibles antecedentes de marcas, visible a folios del tres al seis del expediente, esa condición no le atribuye a la marca la suficiente carga distintiva como para individualizar los servicios que se pretenden proteger. Véase que, la marca propuesta lo es para distinguir “servicios de negocios financieros y negocios monetarios” y, al relacionar esos servicios con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que éste designa el servicio prestado por el recurrente, sea: el financiero y monetario, donde el dinero es lo básico para que se brinde el servicio, por lo que este Tribunal estima que la marca “Dinero Express” apreciada en conjunto y en conexión con los servicios que se pretende distinguir, resulta denominativa en

relación con los servicios que se ofrecen, ya que el vocablo “dinero” es el utilizado por los empresarios y el público para identificar la materia prima que se relaciona con los servicios que serían identificados por la marca, lo cual, conforme al inciso g) del artículo 7° de la Ley de Marcas citada, es causal de irregistrabilidad.

Lleva razón el recurrente, cuando manifiesta que la presencia de términos de uso común no impide el registro de una marca, sin embargo, debe tenerse presente que los mismos en su estructuración deben dotar de distintividad al producto o servicio que distinguan. Así, a pesar de que nos encontramos frente a una marca denominativa compuesta por dos vocablos donde uno de ellos se encuentra en idioma extranjero, 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, DINERO 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, ya que *“una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario”*. OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Cuarta Edición, Editorial Lexis Nexos Abeledo- Perrot, Buenos Aires 2002, p.191. En este aspecto, merece advertir, que en el presente caso no resulta de aplicación el inciso c) del citado artículo 7° de la Ley, por cuanto el término “Dinero” no corresponde a la designación común en nuestro país de los servicios financieros que se solicitan proteger, si es el término común en sentido publicitario. Bajo esta perspectiva no representa un signo dotado de distintividad capaz intrínsecamente de individualizar el servicio para el que se requiere, se debe tener presente que la misión del signo marcario, está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin que se confunda, de ahí, que marcariamente se reconoce la distintividad como el requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral.

En relación al término EXPRESS que compone la marca referida, aún y cuando pertenece a un idioma extranjero, por su similitud gráfica y fonética, se va a asociar con el término en castellano “expres”, el cual es utilizado popularmente dentro de nuestro país como sinónimo

de rápido. El Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001 define el término EXPRES como “ (*Del fr.exprés*).adj.... *rápido que sucede muy de prisa*)” pág.1023. En este sentido, el signo al contener dicho vocablo en si mismo, describe características del servicio que se pretende ofrecer, y, no se desvirtúa la posibilidad de confusión que pueda provocar e inducir al público que acceda a esos servicios a los que se les atribuye características de rapidez y prontitud, siendo en definitiva un hecho sobre el cual no puede darse certeza. La percepción del consumidor se puede ver viciada, precisamente, por el aspecto idiomático, ya que la diferencia existente del concepto Express, resulta un aspecto preponderante para inducir a error, toda vez que la grafía de los términos en inglés y castellano resultan similares.

Esas características a las que se aluden son las esperadas por el público consumidor al contratar servicios de negocios financieros y monetarios, siendo incluso cualidades decisivas al momento de seleccionar un servicio. 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 contiene elementos literarios de uso común y que relacionados a los servicios que desea proteger(...) resultan ser genéricos y transmiten en forma directa la naturaleza o tipo de servicio a proteger(...) lo cual denota la ausencia del requisito sine quan non de la distintividad...*”, toda vez que la marca que pretende el registro se encuentra incurso dentro de las prohibiciones a que alude el a quo en la resolución impugnada.

Por otra parte, el apelante llama la atención del Tribunal, en que su representada cuenta con el registro de la marca DINERO EXPRESS en múltiples países, detallando Bolivia, Panamá, Estados Unidos, Ecuador, Nicaragua, México, y aporta copia de los registros. Sobre ese particular, es dable indicar que tal argumentación tampoco puede acogerse, pues la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ya que en principio, el registro o no de una marca es una facultad que ostenta cada Estado y depende de las circunstancias atinentes a cada Registro (Véase el artículo 6 inciso 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N° 7484 de 25 de marzo de 1995) y en igual sentido, entre otros, el voto de este Tribunal N°

270-2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005.

Tampoco es de recibo lo alegado en cuanto a la protección del artículo 6 quinquies apartado A 1 del Convenio de París que regula la protección de las marcas registradas en un país de la Unión, aludiendo a la cláusula “telle quelle” o “tal cual es”. Sobre el particular, lleva razón el apelante, en cuanto a que el apartado A 1 admite tal cual la protección de toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen del solicitante, sin embargo, el apartado B. (ii) exime de tal prescripción cuando el signo carezca de aptitud distintiva, y en el caso concreto la marca solicitada como se indicó supra, no despliega la suficiente distintividad para acceder a su registro, por lo que no puede considerarse como válida tal alegación para acceder a lo peticionado. Dicho artículo en lo que interesa expresa:

“...A.1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.(...)”

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: (...)

(ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser (sic) usales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; ...”.

Con respecto a la notoriedad y el carácter internacional de la marca, que fundamenta el recurrente en el hecho de que la marca DINERO EXPRESS cuenta con el registro en múltiples países y adjunta diversas copias de los certificados de registro, así como volantes y revistas como prueba del uso de la marca en México; éstos tampoco pueden ser de recibo. El artículo 2º de la Ley de Marcas define la marca notoriamente conocida como: *”...Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del*

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

público, o los círculos empresariales”, características que no fueron debidamente acreditadas por el apelante, quien debió demostrar la incorporación de la marca en el ámbito o mercado nacional, por lo que no se puede considerar que haya obtenido un reconocimiento consolidado por el sector pertinente del público, tal como lo prevén los artículos 45 de la citada Ley de Marcas y el 31 del Reglamento a esa Ley. Por esta razón, y porque no se aportó al expediente prueba idónea acerca de la extensión del conocimiento de la marca, es por lo que estima este Tribunal que dicho signo no goza de la presunta notoriedad alegada ni de la distintividad sobrevenida que se recalca.

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 “**DINERO EXPRESS**”, 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 Cristian Calderón Cartín, en su calidad de apoderado especial de **BANCO AZTECA S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta minutos del nueve 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, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por el el licenciado Cristian Calderón Cartín, en su calidad de apoderado especial de **BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, treinta minutos del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

nueve de mayo de dos mil seis, la que en este acto se confirma. 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