



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

**Expediente N° 2008-0566-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “LA HIPOTECARIA”**

**Marcas y otros signos**

**La Hipotecaria S.A. apelante**

**Registro de Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2077-06)**

## ***VOTO N° 066-2009***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO**, San José, Costa Rica, a las diez horas con treinta minutos del veintiocho de enero del dos mil nueve.

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Esteban Hernández Brenes**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado especial de la empresa **LA HIPOTECARIA S.A.**, empresa organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, con domicilio en la Vía España, Plaza Regency 195, Piso 4, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y siete minutos cincuenta y un segundos del diecinueve de agosto del dos mil ocho

### **RESULTANDO**

**I.-** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día diez de marzo de dos mil seis, el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición y calidades indicadas, de la empresa La Hipotecaria S.A. solicitó la inscripción de la marca de servicio:



## (LA HIPOTECARIA)

en clase 36 de la clasificación internacional, para distinguir servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios.

**II.-** Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y siete minutos cincuenta y un segundos, de diecinueve de agosto del dos mil ocho, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**III.-** Que mediante escrito presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de setiembre de dos mil ocho, el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición y calidades indicadas, apeló la resolución referida.

**IV.-** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.

**SEGUNDO: MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO.** El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del

signo solicitado, los siguientes literales del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Nº 7978, en adelante Ley de Marcas:

*“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.*

*No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (...)*

*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. (...)”.*

Sobre la aplicación del inciso g) antes transcrito, hemos de indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido, el signo incurre en la condición de prohibición de registro contenidas en ese literal, se puede afirmar que, carece de aptitud distintiva.

La marca sometida a análisis consiste en un diseño gráfico que va unido al término “**La Hipotecaria**”, vocablo que describe uno de los servicios pretendidos, que como bien señala la parte promovente en su escrito visible al folio doce del expediente, se refiere a “perteneciente o relativo a la hipoteca”, que es propio de los negocios inmobiliarios y por esa circunstancia no puede tenerse como lo sugiere la parte gestionante en su escrito del 10 de marzo del 2006 como “marca de fantasía sin significado particular”, porque precisamente el diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001, le concede ese significado.

El término solicitado, si bien como dice la promoverte “tiene un carácter orientador al consumidor sobre los servicios cuya naturaleza es financiera”, va mas allá al indicar de forma clara y simple, que se trata de servicios pertenecientes o relativos a la hipoteca. No se trata de un



signo evocativo que dé una idea, de cual es el servicio o producto en cuestión, sino que se trata de un signo descriptivo, que utiliza un término comúnmente utilizado para describir servicios relacionados con las garantías hipotecarias.

De esta forma, el término que se busca proteger como marca incurre perfectamente dentro de la prohibición del artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, es decir, se trata de un signo que describe el servicio que se pretende proteger. “Cuando las marcas tienen contenido vinculado a los productos, sólo son admisibles aquellas expresiones que no designan directamente la naturaleza del producto o el modo común de nombrarlas.”<sup>1</sup> El término “hipotecario” constituye un modo común de nombrar servicios financieros que utilizan garantías hipotecarias, por lo que no tiene aptitud distintiva como marca y no debe ser objeto de monopolización por empresas que brinden servicios relacionados con la función hipotecaria, sea los referidos a la clase 36.

Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su obra Derecho de Marcas/1 (2 edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires), quienes en la página 301 exponen: “*A nuestro entender, la división entre estas dos clases de marcas, las evocativas, por una parte, y las descriptivas y denominativas, por la otra, debe basarse en la facilidad como el público distingue a la marca del nombre del producto y de sus características ... cuando un signo ... Se confunde con cierta frecuencia con tales términos, deja de ser meramente evocativo, y resulta descriptivo o denominativo...*”. Concluyen los autores citados, aludiendo al fallo Stix Products, Inc. V. United Merchants and Manufacturers, Inc, que “*un término es sugestivo si requiere imaginación, pensamiento y percepción para llegar a una conclusión sobre la naturaleza de los bienes. Un término no es descriptivo si suministra inmediatamente una idea de los ingredientes, calidades o características de los bienes*”. (Ver además, 295 F. Supp. 479 (D.N.Y, 1968).

<sup>1</sup> Cf Luis Eduardo Bertone, Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas/1, edit Heliasta, Argentina, 2da Edición, pg. 354, quien cita a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso de Argentina.

Más aún, el uso de tal marca podría ser engañoso, en el tanto se brinde dentro de las posibilidades para acudir a los servicios financieros que se ofrecen, las garantías hipotecarias, situación donde aplicaría el inciso j) de dicha ley que impide el registro de signos que:

*j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”.*

Asimismo el uso que se hace del término “hipotecario” como sustantivo, no lo aleja conceptualmente de su uso como adjetivo calificativo. Si hipotecario es aquello perteneciente o relativo a la hipoteca, las garantías hipotecarias utilizadas en los servicios financieros, hace que su uso como sustantivo o como adjetivo sea tan cercano, que es improbable que el consumidor promedio vaya a hacer la diferencia, siendo que se tenderá a conceptuar a la marca en su forma de adjetivo, el cual evidentemente califica una característica, la cual sería la de ser el producto financiero o servicio distinguido de carácter hipotecario.

En resumen, la marca solicitada califica una característica (cierta o no) de los productos a proteger, y por ello ve desvanecida la aptitud distintiva (entendida ahora en su sentido lato) requerida por la Ley de Marcas en su artículo 3.

El hecho de que se trate de una marca mixta donde el signo “**La Hipotecaria**” está acompañada de un diseño, no excluye que la marca globalmente considerada tiene como su centro de atención la palabra “**La Hipotecaria**” ya que el consumidor se referirá a ella principalmente guiado por la atención auditiva, gráfica y conceptual de dicho término, y no podrá referirse al servicio o marca exclusivamente por el diseño aportado.



De esta forma, el término “hipotecario” describe una característica probable en los productos de clase 36, sea que contengan o incluyan la posibilidad de dar una garantía hipotecaria y que por lo tanto produzcan en el consumidor un mayor interés a acudir a ellos por la facilidad de obtener el crédito dando una garantía hipotecaria.

Otro argumento presentado por la parte recurrente que consta al folio veinticinco del expediente, es el uso en el mercado y la importancia de las inversiones realizadas por su representada. Al respecto es importante hacer una diferenciación entre el sistema estadounidense y el nuestro en esta materia. El sistema de Derecho Estadounidense trata de una manera diversa el problema de las marcas descriptivas, ya que no la sancionaría con nulidad en el caso de que la misma pueda acreditar tener un significado secundario, es decir que el público la identifica no meramente como una descripción de ciertas características, sino como el signo distintivo de determinada empresa. Puede darse la hipótesis de la adquisición de derechos sobre las marcas a través del uso de éstas. (**Ver Bertone y Cabanellas, op. Cit. P. 303, quien hace referencia a J.T. Mc. Carthy “Trademarks as an economic and legal institutions” en International Review of Industrial Property and Copyright Law (1977), t. 1, p 361 y ww.**). Bajo nuestro sistema jurídico que sigue la misma pauta del derecho Francés y Alemán, la consecuencia de la calificación de una marca como descriptiva es la nulidad. Esto porque se da prioridad a la protección de la leal competencia, evitando la apropiabilidad de estos signos, a efecto de garantizar a los competidores utilizar ciertos signos necesarios para comunicar al público las características de sus bienes y servicios. Se considera que no debe de evitarse la monopolización de estos términos la cual no se justifica que a través del uso pueda darse un beneficio al titular de la marca, no vinculado a las funciones válidas de ésta. (**Ver Cabanellas op. Cit P. 304, quien cita a su vez a Baumbach y W.Hefermehl, Warenzeichenrecht und internacionales Wettbewerbs-un Zeichenrecht (Munich, 1979), p. 269.**) De igual manera se da prioridad a la protección del consumidor, evitando que las marcas puedan llevar al mismo a algún engaño sobre las características a esperar del producto que con ellas se identifica.



Por lo anterior procede la aplicación del artículo 7 de la Ley de Marcas en sus incisos g) y j), ya que la marca en cuestión por un lado consiste en una descripción de una calidad o componente esperado del producto financiero o servicio y por lo tanto no tiene carácter distintivo, y por otro, de no darse la característica de contener “aspectos hipotecarios”, estaría generando un riesgo de engaño o confusión al consumidor sobre esa calidad esperada del producto.

**CUARTO: SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE.** Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa La Hipotecaria S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y siete minutos cincuenta y un segundos del diecinueve de agosto del dos mil ocho, del diecinueve de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**QUINTO: 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, y 2 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado especial de la empresa LA HIPOTECARIA S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y siete minutos cincuenta y un segundos del diecinueve de agosto del dos mil ocho, la que 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.**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*

*Dr. Pedro Suárez Baltodano*



## **DESCRIPTOR**

**Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TG. Marca inadmisibles**

**TNR. 00.60.55**