
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2018-0401-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 114763/183416)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO 0732-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas treinta minutos del 13 de diciembre de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado **AARON MOTERO SEQUEIRA**, mayor, casado una vez, abogado y notario, cedula de identidad 1-908-006 en calidad de apoderado especial de **CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio social en San Jose, calle central, avenida tres y cinco, edificio BAC, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:26:55 horas del 20 de julio del 2018.

Redacta la juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de noviembre de 2011, el licenciado **AARON MOTERO SEQUEIRA**, mayor, casado, abogado, con cédula de identidad 1-908-006, en calidad de apoderado especial de la empresa **CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A.**, presentó solicitud de nulidad de la marca de



servicios , inscrita bajo el registro número 258475 en clase 36 para distinguir: “*Los servicios bancarios y financieros del Banco Popular dirigidos a los tarjetahabientes*”, inscrita desde el 15 de diciembre del 2016, propiedad del **BANCO POPULAR y DE DESARROLLO COMUNAL**. En virtud que se registró contraviniendo los supuestos establecidos en el artículo 8, incisos a), d), c), e), g), j) y k) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, ya que presenta identidad gráfica, fonética e ideológica con el signo **TASA CERO** registro N° 183416, para proteger y distinguir los mismos servicios (*Servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, servicios de seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios*, en clase 36) y goza de prelación ya que su registro data desde el 18 de diciembre del 2008.



Una vez trasladada la acción de nulidad al titular de la marca , sea, el **BANCO POPULAR y DE DESARROLLO COMUNAL**, su representante **ARMANDO ROJAS CHINCHILLA** contestó solicitando la cancelación por generalización de la marca de servicios **TASA CERO** e indica que las marcas presentan diferencias sustanciales que les permite su coexistencia registral sin posibilidad de causar riesgo de confusión.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida venida en alzada, declaró sin lugar la solicitud de nulidad



contra la marca “ ”, 258475 en clase 36 para distinguir: *Los servicios bancarios y financieros del Banco Popular dirigidos a los tarjetahabientes*, 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 y otros Signos Distintivos y declaró sin lugar la solicitud de cancelación por generalización de la marca **TASA CERO**, registro 183416, para proteger y distinguir:

Servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, servicios de seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, en clase 36, ya que no cumple los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley de marcas para su cancelación.

Por su parte, la representante de la empresa recurrente **CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A.**, alega dentro de su escrito de expresión de agravios:

De manera errónea indica el registro que la marca TASA CERO es una marca débil que pierde protección en el tiempo por ser evocativa y que no admite apropiación exclusiva, por el contrario la marca debidamente registrada es una marca fuerte y objeto de protección absoluta ya que imprime una idea en el consumidor que no refleja de manera inmediata ni sugiere que se trate directamente de un pago a plazos sin intereses, no se imprime la naturaleza de los servicios y no fue registrada ni es considerada en la actualidad como marca evocativa. Siendo la posición del Registro violatoria de los derechos marcarios que la legislación les ofrece a las marcas.

Indica que la marca TASA CERO DE CREDOMATIC cumple con los criterios de distinguir sus propios productos o servicios y además crea una relación con el consumidor ligada directamente a los servicios que su marca protege por lo que el uso no autorizado por su titular constituye una violación a los derechos marcarios y por ende el titular puede ejercer acciones en contra de quien utilice ilegítimamente.

La marca TASA CERO es distintiva, y al existir



como marca registrada, el consumidor las va a comparar de manera simultánea, máxime que al tratarse de servicios idénticos y presentar similitud gráfica, fonética e ideológica. El registro no ha desarrollado el papel de garante de los derechos marcarios de mi representada, se han visto afectados

indiscriminadamente a la hora que el Registro admite 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 la misma ha tenido en los consumidores de la tarjeta CREDOMATIC, lo que la ha convertido en una marca notoria que todos los costarricenses reconocen y además vinculan con CREDOMATIC.

Aporta prueba para demostrar la notoriedad de su marca.

El representante del **BANCO POPULAR y DE DESARROLLO COMUNAL**, luego de la audiencia conferida manifiesta:



Indica que su marca fue admitida por el 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 se encuentra claramente posicionado en el comercio por lo que las aseveraciones de CREDOMATIC no tienen ningún respaldo, sobre todo porque al realizar el análisis el registro, indica que la marca TASA CERO es evocativa y como tal no describe ningún producto en específico.

No comparte mi representada la aseveración de CREDOMATIC 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 CREDOMATIC no la logrado demostrar ni probar que es una marca notoria en Costa Rica, que el término TASA CERO 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.


Indica que tal y como lo analiza la resolución del Registro TASA CERO es una marca evocativa que no describe el producto o servicio a distinguir, si no que sugiere las cualidades o funciones del servicio o producto.

Que quedó demostrado que ambas marcas pueden coexistir registralmente de forma

pacífica, por cuanto la marca de servicios  al incluir el identificador BP hace que el consumidor relacione ese servicio únicamente con mi representada no existiendo posibilidad de confusión entre los consumidores.

TERCERO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de rigor.

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos que constan dentro de este expediente, este Tribunal acoge el elenco de hechos que

tuvo por demostrados el Registro a quo, que la inscripción de la marca: , registro número 258475 en clase 36 para distinguir: “Los servicios bancarios y financieros del Banco Popular dirigidos a los tarjetahabientes” propiedad de BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, inscrita desde el **15 de diciembre del 2016**, se realizó con posterioridad al registro de la marca “**TASA CERO**”, inscrito bajo el registro

número 183416 para distinguir: “Servicios de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, servicios de seguros, negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.” En clase 36 de la nomenclatura internacional, inscrita desde el **18 de diciembre de 2008**.

QUINTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter y de relevancia para la resolución de este proceso.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) EN CUANTO A LA 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, regulado en su artículo 6 bis lo relativo a las marcas notorias al establecer:

“I) 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 y otros Signos Distintivos, N° 7978, 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 otros signos distintivos y su Reglamento.

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

“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 y otros Signos Distintivos, para determinar si se cumple los presupuestos legales establecidos al efecto.

Así, el artículo de rito establece: “**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:

1. Certificaciones notariales de sitios web, prueba que rola de folios 229 a 512 del tomo II del expediente principal.
2. Videos de youtube y presentación de Havas Tribu contenidos en USB, prueba que rola a folio 515 del tomo II del expediente principal.
3. Disco compacto que presenta publicidad de BAC CREDOMATIC TASE CERO, folio 114 legajo de apelación.
4. Encuesta realizada a 146 personas del Gran Área Metropolitana, sobre 4 preguntas de interés de BAC CREDOMATIC, folio 104 a 111 legajo de apelación.
5. Carta emitida por Havas Tribu en la que manifiestan que elaboran campañas publicitarias para las diferentes marcas de BAC CREDOMATIC, desde hace 28 años.

Viso el detalle de la prueba debemos aplicar las normas básicas relativas a la valoración de la prueba 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, fiable y mejor informada sea la fuente de información, mayor será el valor probatorio de la prueba, 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 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 marca que se pretende anular, el conjunto probatorio aportado no lo demuestra, no se cuenta con informes de ventas desde el año 2008 y 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 en CD y USB pero no existe un informe contable 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 intensidad del uso de la marca puede demostrarse mediante el **volumen de ventas** (es decir, el número de unidades vendidas o servicios prestados) y la **facturación** (es decir, el valor total de dichas ventas) alcanzados por el apelante en relación con los servicios que llevan la marca. Hecho que no se demuestra ya que no existen informes contables al respecto.

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 de la marca, no se cumple con los requisitos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni así los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria.

B) EN CUANTO A LA CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN DE LA MARCA TASA CERO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dentro de las formas de terminación del registro de la marca, en el numeral 38 contempla la cancelación por generalización de la marca, el cual indica lo siguiente:

“A pedido de cualquier persona con interés legítimo y garantizando el debido proceso, el Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance cuando el titular haya provocado o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o servicios para los cuales está registrada.

*Se entenderá que una marca se ha convertido en nombre genérico cuando, en los medios comerciales y **para el público**, ha perdido su carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al que se aplica. Para estos efectos, en relación con esa marca deberán concurrir los siguientes hechos:*

- a) La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto o el servicio al cual se aplica la marca.*
- b) El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como nombre común o genérico del producto o servicio respectivo.*
- c) El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen empresarial determinado”.*

En este aspecto concuerda el Tribunal por lo resuelto en primera instancia, y se evidencia en el sentido que no existe en el expediente prueba que demuestre que en los medios comerciales y para el público meta la marca **TASA CERO**, haya perdido su carácter distintivo como indicador de origen empresarial para los servicios que distingue.

Para poder determinar o probar ese hecho se necesita como mínimo una encuesta que determine los supuestos del artículo 38 citado, y en el expediente lo que existe son datos de

publicidad en torno a la marca  del BANCO POPULAR, prueba que no demuestra que hayan acaecido los presupuestos del artículo 38 de la ley de marcas, para tener el signo

como generalizado.

C) ACCIÓN DE NULIDAD. La ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978, de 6 de enero de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 22 del 1° de febrero de 2000, establece dos tipos de procedimiento mediante los cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así el numeral 37 de la citada ley regula la **nulidad del registro**, la cual será detectada 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. En primera instancia el artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro, 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 del mismo cuerpo legal, regulan lo concerniente a la cancelación de registro, ya sea por generalización de la marca, o por falta de uso de la misma.

Refiriéndose concretamente a la **ACCIÓN DE NULIDAD**, como se expuso anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley N° 7978; sin embargo, el artículo 37 establece dos excepciones, en las que no se podrá declarar la nulidad; la primera de ellas en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo marcario por cualquiera de estas prohibiciones, y al momento de resolverse, dicha prohibición ha dejado de ser aplicable; y la segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo del artículo 39. Asimismo, este mismo artículo, establece que la acción de nulidad prescribirá a los CUATRO AÑOS, contados desde la fecha de otorgamiento del registro, al establecer expresamente que “[...] La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. [...]”. Obsérvese que esa norma utiliza el vocablo “prescribirá”, lo cual denota que la voluntad del legislador en cuanto a ese punto, fue la de establecer, en contra de los interesados en presentar una solicitud de nulidad de registro marcario, un plazo de prescripción.

RESPECTO DE LAS SIMILITUDES ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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:

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

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.,

El cotejo de las marcas en conflicto debe realizarse siguiendo los parámetros antes citados y tomando en consideración el reglamento de la ley de rito, decreto ejecutivo N° 3023-J que en su artículo 24 indica las reglas para calificar la semejanza, tanto para la realización del examen de fondo como para las oposiciones dentro de las cuales se encuentran: a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate. c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se

presentan al consumidor, tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:

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) 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.

IV) 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.

Aunado a los argumentos antes expuestos se procede a realizar el cotejo marcario entre los signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, y los servicios que protegen.

Las marcas en cotejo son:

SIGNO QUE SE PRETENDE ANULAR



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

MARCA QUE GOZA DE PRELACIÓN

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 no descriptiva o designativa del objeto identificado. En el caso de la marca **TASA CERO**, la misma se compone del término de uso común en el sector financiero que unido al nombre de un 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 advierte cierto grado de distintividad 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 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, donde el consumidor es un consumidor informado, y pocas veces será inducido al error o engaño y por ende el riesgo de confusión se reduce sustancialmente.

Así, desde el punto de vista gráfico el consumidor tendrá a la vista suficientes elementos que



acompañan a las marcas para diferenciarlas, el signo que se pretenden anular incorpora en su estructura líneas y las letras **BP** 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.

Cabe resaltar que las letras **BP**, identifican al BANCO POPULAR de los demás competidores en el mercado, por lo tanto, gozan de distintividad para los servicios que distinguen y eso disminuye cualquier posibilidad de confusión.

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.

Ahora bien, como bien señala el artículo 24 citado en su inciso e): “[...] *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. [...]*”, según lo desarrollado a pesar de proteger los signos productos de la clase 36 la apreciación en conjunto y la especificidad de los servicios ofertados, elimina el riesgo de confusión.

Además, al ser la marca **TASA CERO** un signo evocativo, es considerada como débil, por lo que debe soportar la carencia de distintividad inherente, 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. Esa escasa originalidad es la que permite un menor grado de protección de las marcas evocativas, es una especie de sanción.

El titular de una marca evocativa no podrá oponerse a otros signos contruidos a partir de los mismos términos o cualidades sugeridas, y aún menos, impedir que los competidores la utilicen en el tráfico económico o inserten en sus marcas términos evocativos con otros vocablos o diseños que brinden una distintividad mínima.

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 este Tribunal concuerda con el Registro de Propiedad Industrial y declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado **AARON MOTERO SEQUEIRA**, en calidad de apoderado especial de **CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:26:55 horas del 20 de julio del 2018, la cual en este acto se confirma, manteniéndose el registro de



la marca en clase 36.

SETIMO. 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, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 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 **SIN LUGAR** el Recurso

de apelación interpuesto por la licenciada el licenciado **AARON MOTERO SEQUEIRA**, en calidad de apoderada especial de **CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A.**, contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:26:55 horas del 20 de julio del 2018, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos. 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

Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora

mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM