

**Expediente No. 2008-0606-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de servicios “CHEQUE ELECTRÓNICO”**

**Banco Bac San José S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 744-08)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

## ***VOTO N° 081- 2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del tres de febrero del dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el Licenciado **Aaron Montero Sequeira**, mayor, casado una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su calidad de apoderado especial de la sociedad **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno-doce mil nueve, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, veintisiete segundos del cinco de agosto del dos mil ocho

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO:** Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta de enero del dos mil ocho, la sociedad **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicio “**CHEQUE ELECTRÓNICO**”, para proteger y distinguir en clases 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por su orden: **Clase 36:** seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios. **Clase 42:** servicios científicos y tecnológicos, así, como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y

software y servicios jurídicos.

**SEGUNDO:** Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas, dieciocho minutos, veintisiete segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, dispuso rechazar la solicitud presentada, con fundamento en las disposiciones contempladas en los artículos 7 incisos c) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por considerar, que la marca solicitada no es susceptible de protección registral al estar conformada por términos genéricos y carentes de distintividad.

**TERCERO:** Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en la calidad indicada supra, interpuso mediante escrito de fecha dieciocho de agosto del dos mil ocho, recurso de revocatoria con apelación.

**CUARTO:** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de 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 Durán Abarca, y;**

### ***CONSIDERANDO***

**PRIMERO: EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER.** Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la certificación de la marca “CHEQUE MAX ELECTRÓNICO”, registro número 142560 enunciada en la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 44 a 45 del expediente.

**SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS:** Este Tribunal avala los hechos de la resolución apelada, indicando que su sustento probatorio se encuentra a folios 45 a 46 del expediente.

**TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal considera que no existen hechos con tal carácter, de importancia para la resolución del presente asunto.

**CUARTO: EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELANTE.** Mediante la resolución dictada a las diez horas, dieciocho minutos, veintisiete segundos del cinco de agosto del dos mil nueve, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud de la inscripción de la marca de servicio “**CHEQUE ELECTRÓNICO**”, apoyándose en los artículos 7 incisos c) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, porque además, consideró que los términos que componen la marca solicitada son genéricos se refieren a un determinado documento utilizado por las entidades o empresas dedicadas a servicios financieros, por lo que la marca resulta ser inapropiable por parte de un tercero, y es descriptivo, necesario y no posee el requisito esencial de la distintividad.

Inconforme con tal declaratoria, el representante de la empresa recurrente, señaló en su escrito de apelación y expresión de agravios, que los registradores deben tener mayor apertura a la hora de calificar las solicitudes y no dejarse llevar por simples apariencias de falta de distintividad, pues, al leerse el signo solicitado se encuentra distintividad, que lo hace sobresalir sobre otros signos. Agrega, que el Banco Agrícola S.A., titular de la marca inscrita CHEQUE MAX ELECTRÓNICO, no se encuentra operando en el país, y su marca tampoco se utiliza en Costa Rica, la marca vence en el 2013, pero ya ha transcurrido el plazo de ley para demostrar el uso. Aduce, que la marca solicitada CHEQUE ELECTRÓNICO es una marca distintiva y evocativa, y no descriptiva.

Respecto al argumento presentado por el representante de la empresa apelante, en cuanto a que la marca inscrita no ha sido usada en Costa Rica, considera este Tribunal, que como consecuencia de esa manifestación, resulta necesario tomar en cuenta lo prescrito en el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que dice:

*“(...) La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial (...) En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial” (la negrita no es del texto original).*

Como puede apreciarse, dicho numeral establece claramente, que “ante una objeción del Registro podrá pedirse como defensa la cancelación de un registro por falta de uso de la marca”, sobre este punto específico, cabe mencionar, que el Registro, mediante la resolución de las diez horas, cuarenta y nueve minutos, del cinco de marzo del dos mil ocho (notificada el 6 de marzo del 2008), visibles a folios once y doce del expediente, objetó la solicitud de inscripción de la marca “**CHEQUE ELECTRÓNICO**”, comprobándose, que la empresa apelante, ante esa objeción, contaba con un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente, es decir, a partir, del seis de marzo del dos mil ocho, para oponerse a lo indicado por el Registro en la resolución referida, ocurriendo, que dentro de ese plazo, podía pedir como defensa de acuerdo al numeral 39 párrafo segundo de la Ley de Marcas, la cancelación del registro por falta de uso de la marca, petición que como puede observarse no se hizo, ya que la solicitante-apelante no contestó la resolución citada, por lo que el Registro en la resolución combatida no se refirió al aspecto relacionado a la falta de uso de la marca inscrita, por tal circunstancia, al no ser un punto dilucidado en la resolución recurrida el mismo no es de recibo.

**QUINTO: EN CUANTO AL COTEJO MARCARIO E INADMISIBILIDAD DE LA MARCA SOLICITADA.** En la resolución bajo examen la Subdirección de la Propiedad en

términos generales estimó que el distintivo “CHEQUE ELECTRÓNICO” no es susceptible de ser inscrito, por cuanto consideró que el mismo carece de aptitud distintiva, en virtud de la existencia en el mercado de la marca inscrita “CHEQUE MAX ELECTRÓNICO”, que impide tal inscripción, y tal circunstancia obliga a este Tribunal a realizar el cotejo integral (*gráfico, fonético e ideológico*) de los signos contrapuestos, con el propósito de esclarecer la posibilidad de su coexistencia, o bien, la presencia de una similitud de tal grado que lo impida, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 8° de la Ley de Marcas y 24 del Reglamento de esa Ley, al regularse lo referente a *Marcas inadmisibles por derechos de terceros*, que al respecto indica el artículo 8: “*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 éstos, que puedan causar confusión al público consumidor*” (Lo destacado en negrilla no es del original). Asimismo, el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su numeral 24, indica en forma detallada, los factores a considerar al momento de hacer la comparación de similitud entre dos signos distintivos. Al respecto, se transcribe dicho artículo:

**“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza**

*Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:*

- 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.*
- b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*

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 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 o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*

f) *No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*

g) *Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.”*

Conforme a lo expuesto, las marcas bajo análisis son estas:

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
CHEQUE MAX ELECTRÓNICO	CHEQUE ELECTRÓNICO
SERVICIOS QUE DISTINGUE	SERVICIOS QUE DISTINGUIRÍA
Clase 36: servicios de tarjeta de débito	Clase 36: seguros, negocios

para los cuenta-habientes del Banco Agrícola, utilizada por éstos para comprar en negocios afiliados y hacer las transacciones electrónicas	financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.
---	---

De lo anterior, debe partirse de que ambas marcas son *denominativas*, llamadas también “*nominales*” o “*verbales*”, las marcas *denominativas* utilizan un signo acústico o fonético, o varias palabras, formadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual. En palabras de los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse:

“...Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se la use...” (Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p.48).

Este tipo de marcas se subdividen en *marcas sugestivas*, las que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca, y en *marcas arbitrarias*, que son las que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que van a identificar (véase en igual sentido, la Interpretación Prejudicial N° 09-IP-94, dictada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 24 de marzo de 1995). Bajo esta tesitura, tenemos, que la marca solicitada resulta ser un signo denominativo *descriptivo*, pues hace una conexión directa con los servicios que distingue y protegería, y además de eso, utilizan *vocablos de uso común y genérico*, carentes, por lo tanto, de distintividad, y que provoca, tan solo por eso, su inadmisibilidad, conforme al numeral 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además, el distintivo puede inducir a engaño al consumidor, ya que los

consumidores podrían pensar, que al ejecutar sus pagos mediante la figura aludida, éste es más rápido, dando celeridad al trámite, cuando en la realidad, podría no serlo, lo que constituye un motivo para denegar la inscripción de la marca solicitada, ello, en concordancia con lo dispuesto en el inciso j), en conexión con el inciso g) de la Ley de Marcas, que por su orden establecen, que un signo no podrá ser inscrito cuando: *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*, y éste *“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”*, resultando por consiguiente, que intrínsecamente el distintivo solicitado no tiene capacidad distintiva. En este sentido, estima este Tribunal, que no lleva razón el personero de la empresa apelante, al considerar que la marca de su representada es un ***“un signo distintivo y posee características necesarias para ser registrado”***

Del cuadro fáctico presentado anteriormente, se logra determinar, que no hay duda de que la construcción gramatical **“CHEQUE ELECTRÓNICO”** puede provocar en el público consumidor no sólo confusión, sino además, el riesgo de asociación con la marca inscrita **“CHEQUE MAX ELECTRÓNICO”**, lo que podría provocar un aprovechamiento injusto, pues, como puede apreciarse, dos de los vocablos del signo inscrito se encuentran contenidas en la marca solicitada, ello, quiere decir, que la expresión **“MAX”** no viene a constituirse en un elemento relevante. Así las cosas, desde un punto de vista ***gráfico***, las marcas son, en términos ortográficos y visuales, casi idénticas, pues pese a que la marca **“CHEQUE MAX ELECTRÓNICO”** se compone de tres palabras y **“CHEQUE ELECTRÓNICO”** de dos palabras, tienen casi las mismas letras, pues tan sólo se distinguen por un vocablo **“MAX”**, que es la que las diferencia.

Desde un punto de vista ***fonético***, a pesar de que encontramos una pequeña diferencia no resulta suficiente para hacerlo distintivo, es mucho mayor la similitud fonética que la supuesta diferencia.



Y desde un punto de vista ***ideológico***, al nivel conceptual ambas marcas se refieren y aluden, directamente, a una misma idea, cual es que los consumidores pueden realizar sus pagos a través del cheque electrónico, situación que puede inducir a los consumidores a confusión.

**SEXTO:** Respecto a los productos que ambas marcas protegen y distinguen, tenemos, que el signo inscrito protege y distingue en la ***clase 36*** de la Clasificación Internacional de Niza, ***servicios de tarjeta de débito para los cuenta-habientes del Banco Agrícola, utilizada por éstos para comprar para comprar en negocios afiliados y hacer las transacciones electrónicas***, y la marca solicitada protege y distingue en la *clase 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por su orden: **Clase 36: seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios. Clase 42: servicios científicos y tecnológicos, así, como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software y servicios jurídicos***, estos servicios que pretende proteger la marca solicitada, se encuentran relacionados con los productos que protege el signo distintivo inscrito, en ***clase 36***, de ahí que, por la naturaleza de estos servicios, se puede generar confusión en el consumidor, al no poder determinar de quién procede el servicio, podría considerar, que los servicios, que distinguen ambos signos distintivos tienen un mismo origen empresarial. Respecto, a los servicios que protege la marca solicitada en la ***clase 42***, cabe señalar, que no existe similitud ni relación alguna con los servicios que protege la inscrita en ***clase 36***, sin embargo, podríamos decir, que habría confusión indirecta, porque los consumidores podrían creer que se trata de la misma empresa. En ese sentido, la doctrina ha destacado el papel tan importante que posee el origen empresarial del producto o del servicio para el público consumidor o usuario, y la función que desempeña la marca, al establecer lo siguiente:

*“La función principal de la marca es indicar al consumidor o usuario el origen empresarial del producto o del servicio distinguido por ella. La función de indicación del origen empresarial o función distintiva se encuentra recogida en la propia*

*definición legal de marca: signo que distingue los productos o servicios de una empresa de los de otra...Así, en efecto, la marca es el elemento que informa al consumidor sobre el origen empresarial de los productos o servicios contraseñados con la misma...De este modo, los consumidores pueden identificar desde un punto de vista formal la fuente productiva de los bienes o servicios que utilizan, es decir, a quién imputar la satisfacción o la insatisfacción que les produce el consumo del producto o el uso del servicio. Ésta es la razón principal de que no puedan convivir legalmente en el mercado marcas idénticas o confundibles, porque el consumidor incurriría en confusión para determinar de quién procede el producto o el servicio...”* (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Primera Edición, Editorial Civitas, p. 77).

Por otra parte, el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina que el titular registral goza del derecho de exclusiva sobre el signo utilizado, con el cual, podrá impedir que sin su consentimiento, un tercero utilice dentro del tráfico económico, signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados, de modo que sólo su titular pueda utilizarla en el comercio, a efecto de evitar que se produzca confusión entre el público consumidor. Sobre este aspecto, merece tenerse presente que el público consumidor atiende al distintivo marcario y al origen empresarial, de manera tal que el objetivo primario en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas idénticas o confundibles bajo el precepto de que deben ser claramente distinguibles.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión de que lo resuelto por el Registro **a quo** está correcto, en cuanto a que el signo distintivo propuesto está conformada por elementos de uso común y porque la misma es descriptiva de un servicio, no obstante, esta conclusión se ve reforzada por la circunstancia de que existe un peligro de riesgo de confusión del consumidor y de asociación, al existir inscrita la marca **“CHEQUE MAX ELECTRÓNICO”** toda vez que, entre los consumidores, se puede tener la idea, que tienen

un mismo origen empresarial, lo que hace que el público consumidor medio se vea inducido a error, o a creer que se da una conexión entre tales marcas, lo que generaría un riesgo de confusión, perjudicando tanto al consumidor, como a la empresa BANCO AGRÍCOLA S.A., de San Salvador, República del Salvador. Por lo que de permitirse la inscripción del signo distintivo solicitado “**CHEQUE ELECTRÓNICO**”, se quebrantaría lo dispuesto en los artículos 7 incisos g) y j), 8 incisos a) y c), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas.

Finalmente, y en razón de lo anterior, cabe señalar, que este Tribunal no comparte lo dicho por el Registro, cuando manifiesta que “(...) *la marca solicitada por tratarse de términos genéricos, no es susceptible de analizar y cotejar con una marca registrada que cumple con los requerimientos de registro marcario*”, ello, por cuanto este Tribunal considera que el cotejo marcario es factible a sabiendas de la existencia de un signo inscrito propiedad de un tercero, precisamente éste se realiza para verificar si es posible la coexistencia registral de la marca solicitada con respecto a la ya inscrita, pues, el hecho de que el signo distintivo pretendido esté conformado por términos de uso común, ello, no impide llevar a cabo el cotejo, ya que hay marcas, como la del caso que nos ocupa, que carecen de aptitud distintiva intrínseca y extrínseca.

**SÉTIMO: 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 “**CHEQUE ELECTRÓNICO**”, vista en su conjunto, resulta en definitiva una marca a la que no es posible conferirle protección registral, ya que carece de aptitud distintiva intrínseca y extrínsecamente, por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, veintisiete segundos del cinco de agosto del dos mil ocho, la que en este acto se confirma.

**OCTAVO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA:** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina, que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, dieciocho minutos, veintisiete segundos del cinco 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 dejarán 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***

***M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde***

***Lic. Adolfo Durán Abarca***

***Lic. Luis Jiménez Sancho***

***M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora***



## **DESCRIPTOR**

### **Marcas intrínsecamente inadmisibles**

**TE.** Marca con falta de distintividad

Marca engañosa

**TG.** Marca inadmisibles

**TNR.** 00.60.55

### **Marcas inadmisibles**

**TE.** Marcas inadmisibles