

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2013-0326-TRA-PI

Solicitud de registro como señal de propaganda del signo UNA BANCA MULTILATINA

Marcas y otros signos

Banco Davivienda S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 12144-2012)

VOTO N° 1063-2013

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas veinte minutos del ocho de octubre de dos mil trece.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Francisco Muñoz Rojas, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento veinticuatro-doscientos cuarenta y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa Banco Davivienda S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República de Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, dieciocho segundos del diecinueve de marzo de dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de diciembre de dos mil doce, el Licenciado Muñoz Rojas, representando a la empresa Banco Davivienda S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como señal de propaganda del signo **UNA BANCA MULTILATINA**, en clase 38 de la clasificación internacional, para distinguir telecomunicaciones, y ser usada en conjunto con la marca de servicios DAVIVIENDA.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las catorce horas, treinta y cuatro minutos, dieciocho segundos del diecinueve de marzo de dos mil trece, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintidós de marzo de dos mil trece, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las catorce horas, veinticuatro minutos, cincuenta y cuatro segundos del dieciocho de abril de dos mil trece, y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de la misma hora y fecha de la antes indicada.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Alvarado Miranda, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo propuesto es engañoso. Por su parte, el apelante indica que por ir la señal de propaganda aunada a una marca, la aptitud distintiva del conjunto recae en la

marca y que por ende no ha de ser la Administración tan estricta respecto de la aptitud distintiva de la señal de propaganda que se propone.

TERCERO. SOBRE EL CARÁCTER ENGAÑOSO DEL SIGNO PRESENTADO PARA REGISTRO. La prohibición al registro de signos que puedan resultar engañosos para el público consumidor está contenida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), que indica:

“Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

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

(...)

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. (...”).

Inciso que le es aplicable a las señales de propaganda de acuerdo a lo establecido por el artículo 62 inciso a) de la Ley de Marcas.

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos:

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253.**

Para ilustrar, el autor exemplariza con los siguientes signos, tomados de la casuística española y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar. Y de la casuística de este Tribunal, tenemos: BLUE GOLD WATER para cerveza

(Voto N° 1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011). Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. El engaño ha de analizarse como un planteamiento lógico-objetivo que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir. Sobre el tema del engaño en las marcas indica la doctrina:

“La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección de los consumidores. (...)

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos *exclusivamente* compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio *exclusivamente*, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo considerado en su conjunto. (...) **Lobato, op. cit., p.p. 253 y 254 respectivamente**, itálicas del original.

En el presente asunto, tenemos que el signo propuesto como señal de propaganda, UNA BANCA MULTILATINA, está indicando clara y directamente que el servicio sobre el que se quiere hacer llamar la atención del consumidor lo es de naturaleza bancaria, por lo que respecto de telecomunicaciones resulta ser engañoso. Y si bien lleva razón el apelante en cuanto a que la aptitud distintiva de las señales de propaganda ha de ser analizada de forma distinta que la de las

marcas, por poseer ambos tipos de signo distintivo diferente naturaleza, al ser el signo propuesto engañoso respecto del servicio sobre el que se pretende llamar la atención de los consumidores, conlleva a su rechazo, por ser la protección a los derechos del consumidor eje central de la actividad de la Administración Registral.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Francisco Muñoz Rojas representando a la empresa Banco Davivienda S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cuatro minutos, dieciocho segundos del diecinueve de marzo de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose el registro como señal de propaganda del signo UNA BANCA MULTILATINA. 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.**

Zayda Alvarado Miranda

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Roberto Arguedas Pérez

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29

SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL

NA: Señales de propaganda

UP: SEÑALES DE PROPAGANDA

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TR: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.43.25