



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2013-0347-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la señal de propaganda “UNA BANCA MULTILATINA”**

**BANCO DAVIVIENDA S.A., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp de origen número 2012-12141)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 1093-2013***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.-** San José, Costa Rica, al ser las trece horas con cincuenta minutos del seis de noviembre del dos mil trece.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco Muñoz Rojas**, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento veinticuatro-doscientos cuarenta y nueve, en su condición de apoderado especial registral con facultades suficientes del **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, sociedad organizada y existente de acuerdo a las leyes de Colombia, Avenida El Dorado N° 68C-61 Piso 10, Bogotá, Colombia, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuatro minutos, treinta y siete segundos del diecinueve de marzo del dos mil trece.

#### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de diciembre del dos mil doce, el licenciado Francisco Muñoz Rojas, en representación de la sociedad **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, formuló la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**UNA BANCA MULTILATINA**”, para promocionar los productos que distingue la marca “**DAVIVIENDA**” en clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número **220431**, a saber “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases,



productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir, y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar (no comprendidas) en otras clases, caracteres de imprenta, clichés.”

**SEGUNDO.** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las quince horas, cuatro minutos, treinta y siete segundos del diecinueve de marzo del dos mil trece dispuso en lo conducente “(...) **SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)**”

**TERCERO.** 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 del dos mil trece, el licenciado Francisco Muñoz Rojas, en representación de la sociedad **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en su contra, habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria por resolución de las trece horas, treinta y siete minutos, veintinueve segundos del veintidós de abril del dos mil trece, y admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de la misma hora y fecha antes indicada, y es por esa circunstancia por la que conoce esta Instancia.

**CUARTO.** Que 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, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011, fecha en que se integró formalmente.



**Redacta la Juez Ortiz Mora, y;**

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como único hecho probado de influencia para la resolución de este proceso el siguiente: **1.-** Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la sociedad **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, la marca de fábrica “**DAVIVIENDA**”, bajo el registro número **220431**, desde el 10 de agosto del 2012, vigente hasta el 10 de agosto del 2022, en clase 16 Internacional, para proteger y distinguir: “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, artículos de papelería, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir, y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos), materias plásticas para embalar (no comprendidas) en otras clases, caracteres de imprenta, clichés.” (Ver folios 52 y a 53).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución venida en alzada, tomó en consideración lo dispuesto en el artículo 62, inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en relación con el numeral 7 inciso j) de la ley mencionada, y rechazó la señal de propaganda propuesta porque contienen elementos engañosos respecto a los productos a promocionar.

La representante de la sociedad **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, en su escrito de apelación argumenta, que la resolución de rechazo mantiene un criterio muy restrictivo. Indica, que las señales de propaganda son extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Aduce, que la señal de propaganda no debe poseer un nivel de distintividad tan alto como la marca. Además, destaca que la misión de las señales de propaganda es llamar la atención



del posible consumidor y que la señal propuesta no es engañosa.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** 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 la señal de propaganda pedida 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 ejemplariza 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. Esta característica ha de analizarse como un planteamiento lógico-objetivo que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir. Par ilustrar más este tema, el mismo autor citado indicó:

“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 a los productos que intenta promocionar que nada tienen que ver con “Banca” resultan ser engañosos. Al contener el signo propuesto esa calidad de engaño respecto de los productos sobre el que se pretende llamar la atención de los consumidores, conlleva a su rechazo. No se debe olvidar que el



fin de la Administración Registral es la protección de los derechos del consumidor.

Por lo anterior, este Tribunal concluye que la señal de propaganda pretendida no es factible de registro por razones intrínsecas, siendo procedente confirmar la resolución venida en alzada.

**QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N<sup>o</sup> 8039 de 12 de octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N<sup>o</sup> 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

#### **POR TANTO**

Conforme a las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **Francisco Muñoz Rojas**, en su condición de apoderado especial registral con facultades suficientes de la sociedad **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuatro minutos, treinta y siete segundos del diecinueve de marzo del dos mil trece, la que en este acto 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 dejará en los registros que a efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Zayda Alvarado Miranda*

*Oscar Rodríguez Sánchez*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



## **DESCRIPTORES**

### **MARCA ENGAÑOSA**

**UP: MARCA CONFUSA**

**SIGNO CONFUSO**

**TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE 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**