



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0371-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “BANCO GTC (DISEÑO)”

BANCO G&T CONTINENTAL S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen No. 148-2010)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO No. 122-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del trece de febrero de dos mil doce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Guatemala, domiciliada en 6ª Avenida 9-08 Zona 9, Ciudad de Guatemala, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con nueve minutos y ocho segundos del primero de julio de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha siete de enero de dos mil diez, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades antes citadas, en su condición de Gestora de Negocios de la empresa **BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**BANCO GTC (DISEÑO)**”, para proteger y distinguir: en la clase 35 de la nomenclatura internacional: *“publicidad, gestión de negocios comerciales, administración*



comercial, trabajos y oficina”, y en la clase 36 de la nomenclatura internacional: “seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, negocios bancarios”.

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos y seis segundos del ocho de abril de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrita la marca de servicios **“GTC BANK”**, en clase 36 internacional, bajo el registro número **139886**, propiedad de la empresa **GTC BANK, INC.**

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las once horas con nueve minutos y ocho segundos del primero de julio de dos mil diez, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: *“(…) **POR TANTO:** Con base en las razones expuestas (…)
SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada.
(…)”.*

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintitrés de julio de dos mil diez, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en representación de la empresa **BANCO G&T CONTINENTAL S.A.**, apeló la resolución referida, y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. 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 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tien como hechos con tal carácter los siguientes;

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios “**GTC BANK**”, en clase 36, bajo el registro No. 139886, vigente hasta el 11 de agosto de 2013, para proteger y distinguir: *“servicios de intermediación financiera, consistente en la realización habitual, en forma pública o privada de actividades que consistan en la captación de dinero, o cualquier instrumento representativo del mismo, del público, tales como la recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u otras obligaciones destinándolo al financiamiento de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten dichas captaciones y financiamientos, así como también las actividades conexas y derivadas de las anteriores”*, a nombre de la empresa **GTC BANK, INC.** (folios 58 y 59)

2) Que consta presentado a los autos por parte de la representación de la empresa apelante una copia certificada y consularizada del Acuerdo de Coexistencia suscrito entre GTC Bank Inc. y Banco G&T Continental, S.A. (ver folios 28 al 36)

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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción del signo solicitado al ser según señala: *“(…) inadmisibile por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito, por cuanto protegen servicios similares en la misma clase internacional. Que del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica, fonética e ideológica con el inscrito, lo*



*que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los **servicios** a proteger. Consecuentemente se observa que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. (...)*”.

Por su parte, el recurrente alegó que si bien es cierto que existe el registro de la marca GTC BANK, clase 36, Registro No. 139886, también lo es el hecho que la casa GTC BANK, INC., otorgó un acuerdo de coexistencia a favor de su representada (ver folios 28 al 36), además señala que en consecuencia nunca ha existido obstáculo alguno en el presente trámite de inscripción y es así como según dicho acuerdo y habiéndose comprobado que las entidades aquí indicadas son parte del mismo grupo comercial, es improcedente que se vete la coexistencia registral de los signos en disputa.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. EN CUANTO A LA CARTA DE CONSENTIMIENTO Y EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. Es criterio de este Tribunal que la denominada Carta de Consentimiento se identifica más bien como un acuerdo de coexistencia, y que ésta es una figura no regulada en nuestro ordenamiento jurídico. El tema del registro de los signos distintivos no solamente tiene que ver con la capacidad intrínseca o con los derechos previos de terceros, sino que la ecuación se completa con el deber que tiene la Administración de prever una posible afectación al consumidor, de acuerdo a lo estipulado por el artículo primero de la Ley de Marcas, No. 7978. Si bien en el mercado pueden coexistir marcas confundibles sobre las cuales sus titulares no ejerzan su derecho de exclusión por haberlo así acordado o por cualquier otra situación, dicha coexistencia no puede verse reflejada en el Registro de la Propiedad Industrial, a dónde tan solo se registrarán los signos que, no solo tengan capacidad intrínseca y extrínseca para convertirse en marcas registradas, sino que además no se presten



para que el consumidor pueda confundirse y ver así afectada su capacidad volitiva para escoger el producto o servicio que desea y/o necesita.

La posibilidad o no de registrar una marca es un asunto que se encuentra fuera del comercio por disposición de Ley, no es un asunto en el cual las partes interesadas puedan ponerse de acuerdo y luego recurrir a la actividad de la Administración, ya que la Ley de Marcas exige del Órgano Público la protección al consumidor y sus intereses, y definitivamente éste no participa en lo que dos o más compañías puedan decidir en aras de proteger sus intereses comerciales. Los contratos o acuerdos que sean otorgados por las partes podrán tener validez en otros países cuyos sistemas jurídicos acepten el tipo de obligación allí contenido, pero en Costa Rica su objeto resulta contrario a la Ley, lo cual hace que resulte ineficaz, amén de que la renuncia de derechos que hagan las partes respecto de marcas inscritas en Costa Rica cae en el supuesto establecido por el artículo 18 del Código Civil:

“(...) La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contrarién el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.” (subrayado nuestro).

Este Tribunal ha venido reiterando la idea de que las denominadas cartas de consentimiento no tienen asidero legal en el sistema marcario costarricense, y los asuntos que entre empresas se susciten por el tema de uso de signos distintivos debe ser consensuado entre las partes a través de la mecánica de las licencias u otras formas contractuales atinentes, sin que ellas tengan la virtud de influir positiva o negativamente sobre el registro de un signo, ya que el acto de registro es indisponible entre partes y es más bien un acto de imperio que ejerce la Administración de acuerdo al marco legal que lo rige, ver en este sentido los Votos 410-2009, 975-2009 y 1174-2009, emitidos por este Órgano de alzada.



QUINTO. CONFRONTACIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA. Establecida la ineficacia de un acuerdo contractual entre partes para justificar un registro marcario, lo que procede es cotejar los signos en pugna, y en ese sentido tenemos que los signos son idénticos a nivel gráfico y fonético, e ideológicamente, tan solo diferenciados porque en la marca inscrita la palabra “BANCO” se encuentra en el idioma inglés, sea “BANK”. Asimismo, los servicios que protegería y distinguiría la marca solicitada están íntimamente relacionados con los servicios que protege y distingue la marca inscrita.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre las marcas contrapuestas, por lo que no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a servicios íntimamente relacionados a los identificados con la marca inscrita. Permitirse la coexistencia de ambos signos, se quebrantaría lo estipulado en el artículo 8° incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti** en representación de la empresa **BANCO G&T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con nueve minutos y ocho segundos del primero de julio de dos mil diez, la que en este acto se confirma.

SEXTO. 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, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta de fecha 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BANCO G&T CONTINENTAL S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con nueve minutos y ocho segundos del primero de julio de dos mil diez, la cual 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suarez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

-TE. Marca registrada o usada por un tercero

-TG. Marcas inadmisibles

-TNR. 00.41.33