



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0672-TRA-PI

Oposición a solicitud de registro de la marca “CUENTA MAESTRA BANCO CUSCATLAN”

BANCO HSBC (COSTA RICA), S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 7702-06)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 1331-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor de edad, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-487-992, en su condición de apoderada especial de la empresa **BANCO HSBC (COSTA RICA), S.A.**, con cédula de persona jurídica 3-101-046008, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y un minutos y cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 23 de agosto de 2006, el Licenciado Jorge González Roesch, en representación de la empresa **GRUPO FINANCIERO CUSCATLAN DE COSTA RICA S.A.**, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicios:





para proteger y distinguir servicios financieros y bancarios, en clase 36 de la Nomenclatura Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos de ley y mediante escrito presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 12 de junio de 2007, la Licenciada Elena Alfaro Ulate, en representación del **BANCO HSBC (COSTA RICA), S.A.**, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas cuarenta y un minutos y cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado, resolución que fue apelada mediante fax enviado el 24 de marzo de 2009 y por esa circunstancia conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde sin notarse motivos que causen indefensión a las partes, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre del **BANCO HSBC (COSTA RICA) S OCIEDAD ANONIMA**, los siguientes signos distintivos:



A.- La señal de propaganda “**CUENTA MAESTRA BANEX**”, bajo el acta de registro número 545, desde el 25 de febrero de 1994, para proteger la promoción de actividades bancarias. (Ver folio 54).

B.- La marca de servicios “**BANEX CUENTA MAESTRA**”, bajo el acta de registro número 168047, desde el 4 de junio de 2007 vigente hasta el 4 de junio de 2017, para proteger servicios bancarios, en clase 36 nomenclatura internacional. (Ver folio 56).

2.- Que Cuenta Maestra Banex es un servicio ofrecido por el Banco Banex. (Ver folio 110).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen Hechos no Probados de relevancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por la apoderada del **BANCO HSBC (COSTA RICA), S. A.** , y acogió la solicitud de inscripción de la marca “**CUENTA MAESTRA BANCO CUSCATLAN (DISEÑO)**” solicitada, por cuanto consideró que los términos CUENTA MAESTRA son términos genéricos utilizados en el ámbito financiero no susceptibles de protección registral y que en cuanto a los demás términos no poseen similitud de tipo gráfico, fonético e ideológico, además, que el diseño de la marca solicitada la hace original y le otorga la distintividad necesaria para poder coexistir con los signos inscritos por el oponente.

Por su parte, en el escrito de expresión de agravios, el representante del Banco HSBC (Costa Rica) S.A., argumentó que la marca “Cuenta Maestra” esta posesionada como identificador de los servicios de su representada desde el año 1992, que es reconocida por el público como uno de los servicios ofrecidos y, que dicho reconocimiento le otorga la condición de marca



notoria, lo que resulta claro de la prueba aportada. Que existe una identidad gráfica, fonética e ideológica, entre los distintivos, que protegen los mismos servicios y la inclusión del diseño no cambia la identidad que presentan. Considera, que de permitirse el registro solicitado podría inducir a error a los consumidores quienes podrían confundirse y creer que existe relación entre esta marca y su representada.

CUARTO. EN CUANTO AL SIGNO SOLICITADO. Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la oposición y acoger la inscripción de la solicitud de la marca de servicios “**CUENTA MAESTRA BANCO CUSCATLAN (diseño)**” del Grupo Financiero Cuscatlán de Costa Rica, S.A., fundamentado en que los términos CUENTA MAESTRA son términos genéricos utilizados en el ámbito financiero no susceptibles de protección registral, que no existe similitud de tipo gráfico, fonético e ideológico y, que el diseño de la marca solicitada le otorga la distintividad necesaria para poder coexistir con los signos inscritos de la oponente.

En efecto, confrontados, en forma global y conjunta, la pretendida marca y los signos distintivos inscritos con anterioridad por el Banco opositor, este Tribunal estima, que entre los signos cotejados no se presenta las similitudes alegadas, siendo esto motivo para denegar la oposición planteada por la empresa apelante.

Así, desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico la marca solicitada y los signos inscritos de la opositora son términos ortográficos, visuales e ideológicamente diferentes, ya que el término BANCO CUSCATLAN y el diseño de jaguar que aparecen colocado debajo de la frase CUENTA MAESTRA, resalta una diferencia entre los signos, otorgando el grado de distintividad suficiente como para contrarrestar la identidad de los términos CUENTA MAESTRA que presentan las denominaciones.

Consecuentemente, al establecerse que los signos cotejados tanto en sus elementos gráficos



fonéticos e ideológicos son diferentes conlleva a descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación, ya que no se vislumbra posibilidad que el consumidor pueda interpretar que existe conexión entre los titulares de los signos, ni tampoco que pueda ser inducido a error acerca de la misma procedencia empresarial de los servicios. Nótese, que como bien lo señala el Registro y comparte este Tribunal “Cuenta Maestra” es un término genérico que designa un servicio o grupo de servicios que, en el caso particular, lo presta tanto Banex(ver folio 110) como pretende prestarlo el Banco Cuscatlán también o cualquiera otra entidad bancaria. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia y no serán elementos protegidos en las marcas conforme lo establece el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Doctrinariamente, sobre tal prohibición se indica: “(...), *de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.*” **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

En relación a los agravios señalados por la parte recurrente, considera este Tribunal que en este caso, no son de recibo, toda vez que los signos contrapuestos no son idénticos ni similares, ni susceptibles de causar confusión a pesar de que ambas contengan los términos “cuenta maestra”, la pretendida marca posee la aptitud suficiente para individualizar el servicio señalado, y ello por cuanto no se confunde con los signos marcarios previamente registrados, el indicar BANCO CUSCATLAN y el diseño de jaguar le da la distintividad requerida, es decir, que no se da la probabilidad de que los derechos del Banco HSBC (Costa Rica), S.A. se vean afectados con la inscripción y uso de la marca de servicios solicitada, pues no se restringe el derecho exclusivo de que goza el titular de los distintivos marcarios ya registrados, tal y como se infiere del artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.



QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación del **BANCO HSBC (COSTA RICA), S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y un minutos y cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, la cual se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en representación del **BANCO HSBC (COSTA RICA), S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cuarenta y un minutos y cincuenta y ocho segundos del veinticuatro de febrero de dos mil nueve, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

DISTINTIVIDAD

Examen de fondo de la marca

TG: EXAMEN DE LA MARCA

TNR: 00.42.08