



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2009-0746-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca FONDO GLOBAL

BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., apelantes

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 5755-03)

Marcas y otros signos

VOTO N° 1337-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas quince minutos del diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Recurso de apelación presentado por el Ingeniero Pablo Montes de Oca Carboni, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos cincuenta y dos-ciento veintiuno, en su calidad de apoderado generalísimo de la empresa BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-doscientos treinta y siete mil novecientos dieciocho, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:30 horas del 26 de marzo de 2009.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de abril de 2006, la Licenciada Denise Garnier Acuña, representando a la empresa Banex Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., presentó al Registro la Propiedad Industrial solicitud de nulidad contra el registro de la marca FONDO GLOBAL (diseño), registro 145013 propiedad de la empresa BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.



SEGUNDO. Que la titular de la marca se pronunció con relación a la nulidad interpuesta, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución de las 07:30 horas del 26 de marzo de 2009, dispuso declarar con lugar la solicitud planteada.

TERCERO. Que la representación de la empresa BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., mediante escrito presentado en fecha 29 de abril de 2009, planteó apelación y nulidad concomitante contra la resolución final antes indicada.

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado de interés para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de servicios



**FONDO
GLOBAL**



registro N° 145013, desde el 3 de marzo de 2004, propiedad de BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., para distinguir servicios de fondos de inversión de crecimiento abierto en moneda extranjera, cartera de emisiones extranjeros y de renta fijo dirigido a inversionistas individuales, institucionales y corporaciones que deseen realizar inversiones de mediano y largo plazo (folios 48 y 49).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, encontrando que el signo inscrito es genérico, resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca.

Por parte del recurrente se argumentó que la empresa solicitante carece de legitimación al no poseer un interés legítimo basado en un derecho anterior; que hay incoherencia en la resolución puesto que la marca anulada no se compone exclusivamente por un signo genérico; que se omitió analizar la marca a la luz del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; que la marca inscrita no es genérica sino más bien evocativa.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), en su artículo 2 define el término marca y lo considera como: *“cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”*. Se recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es poseer aptitud distintiva. Tal característica atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas,



en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

En tal sentido, la aptitud distintiva conlleva a que el consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto o servicio con el signo que lo protege; por lo que “... *la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los consumidores...*” (Fernández Nóvoa, Carlos, Fundamento de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A. Madrid, 1984, pág. 23)

De forma tal que para conceder o denegar el registro de una marca ésta no debe estar incurso en las causales de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, y el correctivo que establece el sistema de registro marcario dada la situación de que una marca se haya inscrito en detrimento de lo establecido por dichos artículos se encuentra en el artículo 37 de la citada Ley, que establece la nulidad del registro cuando se “...*contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone “*Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores...*” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Editorial Civitas, España, 2002, p.206.)



Así, en razón del interés general de protección al consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, se obliga a que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de inscripción de una marca, debe calificar la misma a efecto de que no incurra en las correspondiente prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE LOS ALEGATOS DEL APELANTE. Se inicia contestando los argumentos planteados por el apelante y que abren la competencia de este Tribunal. A pesar de que en el recurso se solicita la nulidad de la resolución final, no indica en qué forma se ha conculcado una formalidad de alguno de los actos del procedimiento cuya falta esté expresamente conminada con la pena de nulidad, o se haya dejado en indefensión a alguna de las partes, artículo 194 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente procedimiento de acuerdo al artículo 3 párrafo tercero del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J; todo lo contrario, tenemos que sus argumentos se refieren al fondo del asunto, lo cual queda plenamente corroborado ya que su pretensión no es que se anule la resolución sino que ésta sea más bien revocada, por lo que desde ya se deja de lado el análisis de la resolución venida en alzada desde la óptica de la nulidad para entrar a conocer sobre el fondo del asunto.

Considera el recurrente que el solicitante no cumple con el requisito de contar con un interés legítimo, según lo establece el artículo 37 de la Ley de Marcas. Si bien el interés legítimo se puede derivar de un derecho anterior como lo plantea el apelante, ésta posibilidad es de aplicación cuando la nulidad se solicita en razón de una de las causales establecidas por el artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sea por razones extrínsecas; pero, al tratarse de causales de tipo intrínsecas, en las cuales no está en juego un derecho de tercero, sino que la marca es acusada de falta de aptitud distintiva por sí misma y respecto de sus propias características, no se podrá exigir el derecho anterior sino la comprobación del hecho contar con un interés legítimo como se acredita cuando se es un competidor dentro del mismo sector de servicios que son distinguidos con la marca inscrita.



En el presente asunto, se observa que Banex Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., por el hecho de haberse constituido como persona jurídica con dicho nombre ante el Registro Mercantil, nos comprueba que ha sido autorizada por la Superintendencia General de Valores para realizar oferta pública de fondos de inversión, todo de acuerdo a lo establecido por los artículos 8 inciso k), 63 y 65 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, N° 7732; artículo 2 del Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en Sesión N° 762-2008; y el aparte D) de la Circular D.R.P.J.-005-2008 sobre Calificación de Nombres de Entidades Jurídicas emitida por la Dirección de Personas Jurídicas del Registro Nacional, textos que en lo que interesa indican respectivamente:

“Artículo 8.- Atribuciones del Superintendente

Al Superintendente le corresponderán las siguientes atribuciones:

(...)

k) Autorizar el funcionamiento de los sujetos fiscalizados y la realización de la oferta pública e informar al Consejo Nacional sobre tales actos. (...)”

“Artículo 63.- Utilización de términos o expresiones

Las expresiones fondos de inversión, sociedades de inversión, sociedades de fondos de inversión, sociedades administradoras de fondos de inversión, fondos mutuos, fondos de capitalización u otras equivalentes en cualquier idioma, solo podrán ser utilizadas por las sociedades administradoras de fondos de inversión reguladas en este título, sin perjuicio de lo contemplado en la Ley N° 7523, de 7 de julio de 1995.”

“Artículo 65.- Sociedades facultadas para administrar fondos

Las sociedades administradoras de fondos de inversión deberán ser sociedades anónimas o sucursales de sociedades extranjeras que cumplan con los requisitos indicados en esta



ley y el Código de Comercio, cuyo objeto exclusivo sea prestar servicios de administración de fondos de inversión, según este título.”

“Artículo 2.- Objeto social y régimen de autorización previa.

Las sociedades administradoras de fondos de inversión (en adelante sociedades administradoras) deben ser sociedades anónimas o sucursales de sociedades extranjeras cuyo objeto exclusivo es la administración de fondos de inversión y complementariamente la comercialización de fondos de inversión locales o extranjeros.

La constitución de sociedades administradoras o sucursales requiere de la autorización previa del Superintendente General de Valores.”

“D) La Ley Reguladora del Mercado de Valores (Ley No. 7732 de 27 de enero de 1998), dispone que los términos “agentes de bolsa”, “puesto de bolsa”, “bolsa de valores”, “centrales de valores”, “sociedades administradoras de fondos de inversión”, “sociedades de compensación y liquidación” y “sociedades calificadoras de riesgo”, “fondos de inversión”, “sociedades de fondos de inversión”, “fondos mutuos”, “fondos de capitalización” u otras equivalentes, son expresiones reservadas para las entidades jurídicas constituidas y autorizadas a participar en el mercado bursátil, por lo que el uso de dichos términos es exclusivo para sociedades que se encuentren reguladas y cumplan con los requisitos establecidos por la citada ley.”

Así, la correcta legitimación de la empresa Banex Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. para plantear la solicitud de nulidad, proviene de su participación en el sector comercial de servicios de administración de fondos de inversión, tal y como se deriva del propio hecho de su inscripción como persona jurídica cuyo nombre incluye los términos “sociedad administradora de fondos de inversión”.



Sobre la supuesta incoherencia de la resolución final venida en alzada por el hecho de no considerar y probar como la marca inscrita está constituida solo por un signo que resulta exclusivamente genérico, tenemos que al final del considerando VII, el **a quo** valoró la existencia de un elemento gráfico que forma parte del conjunto de la marca inscrita y explicó claramente el porqué da un mayor peso al elemento denominativo, por lo que no existe la incoherencia alegada.

Y sobre la no aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dicho artículo regula el cotejo que se realiza entre dos o más marcas, y en el caso bajo análisis no nos encontramos en dicha premisa, sino que se trata de un asunto en donde se cuestiona la capacidad intrínseca del signo inscrito para funcionar como una marca registrada, por lo que dicho artículo no es de aplicación al presente caso.

Contestados los agravios esgrimidos por la empresa apelante, faltando tan solo el referido al carácter evocativo de la marca registrada, lo que corresponde es realizar un análisis de la marca inscrita para determinar si, intrínsecamente, puede mantener el registro otorgado o si debe de excluirse de éste, estudiando dentro del tema del carácter evocativo alegado por el apelante.

SEXTO. ANÁLISIS INTRÍNSECO DE LA MARCA REGISTRADA. Respecto de las marcas mixtas, sea las compuestas por elementos denominativos y gráficos, tal y como es señalado en la resolución venida en alzada, existe una preeminencia de lo denominativo sobre lo gráfico, ya que el público solicita los servicios por su nombre y no según los gráficos que acompañan a las marcas, los cuales son impronunciables. Por esto es que este Tribunal avala el análisis realizado por el **a quo**, que da preeminencia al elemento denominativo por encima del gráfico. Y en este sentido, tenemos que FONDO GLOBAL, en el campo de los servicios de administración de fondos de inversión, se refiere a productos financieros cuya característica principal reside en la no colocación de la inversión en una sola clase de activos concreta, sino que más bien la inversión varía dependiendo de los tipos de activos que presenten expectativas



más favorables en cada momento durante el plazo de la inversión para así obtener la mejor rentabilidad posible (en este sentido ver la definición de Fondo de inversión libre, consultable en http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_inversi%C3%B3n_libre, la definición de Fondo de inversión global dada por CajAstur en <http://www.cajastur.es/particulares/productos/categoria54.html> así como la presentación de su producto financiero Asturfondo Global en <http://www.cajastur.es/particulares/productos/producto104.html>, y la presentación del Fondo Global de gestión activa del Banco Pastor en <http://www.oficinadirecta.com/fondos-inversion-gestion-flexible.html>). Y si bien el término fondo global no se encuentra mencionado por el artículo 80 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores como uno de los tipos de fondos de inversión, esto no quiere decir que la realidad se agote con la lista allí enunciada, tan es así que el mismo artículo, en su párrafo final, prevé que por la vía reglamentaria se puedan establecer otros tipos de fondos de inversión; en todo caso, no se puede asimilar el lenguaje corriente o la usanza comercial del país a las que se refiere el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas a lo establecido por una regulación legal, ya que la dinámica económica y financiera del país supera lo establecido en una Ley, y así lo reconoce el último párrafo del artículo 80 antes mencionado.

Es así como, el signo inscrito FONDO GLOBAL se constituye en una marca que, de forma exclusiva, puesto que el gráfico que la acompaña no le añade mayor aptitud distintiva, en la usanza comercial que se utiliza para designar a un servicio de fondos de inversión. Y no es de recibo la defensa ejercida en la apelación, que indica que la marca es del tipo sugestiva o evocativa ya que, tal y como explica la doctrina:

“...las sugestivas inducen al consumidor a intuir la actividad, pero no la describen de modo directo o inequívoco (p. ej., SERVIRED, cl. 36, para servicios financieros).”
Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 220 (itálicas y mayúsculas del original).



En el presente asunto, la marca inscrita FONDO GLOBAL, lejos de hacer intuir al consumidor sobre el tipo de servicio brindado, le dice cual es, ya que utiliza el nombre común de éste para distinguirlo, situación prohibida por la Ley de Marcas ya que los términos genéricos y de uso común respecto de un producto o servicio deben de estar libres para que cualquier competidor pueda utilizarlos, no pudiendo ser objeto de apropiación por la vía del registro marcario.

SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que



antecedentes, concluye este Tribunal que el signo **FONDO GLOBAL** resulta ser un término genérico, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida, al darse los supuestos contemplados en los artículos 37, 7 inciso c) de la Ley de Marcas.

OCTAVO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero Pablo Montes de Oca Carboni representando a la empresa BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las siete hora treinta minutos del veintiséis de marzo de



dos mil nueve, la cual 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



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.