

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente N° 2005-0084-TRA-PI

Solicitud de registro de Señal de Propaganda

Denise Garnier Acuña, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Original 2680-04)

VOTO N° 134-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del veintisiete de junio de dos mil cinco.—

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, casada, Abogada, vecina de Escazú, portadora de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete-novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial del **Banco Banex, Sociedad Anónima**, con domicilio en San José, Edificio Esquinero de Banco Banex, calle cero, avenida primera, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cuarenta y seis mil ocho-veintisiete, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas cincuenta y siete minutos con veinte segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, dentro de la solicitud de registro de la señal de propaganda denominada **“VIVIENDA EN UN 2X3” (DISEÑO)**, Clase 50 internacional para proteger y distinguir: campañas publicitarias de programas crediticios para vivienda, relacionados con la marca BANEX.

RESULTANDO:

I.- Que mediante memorial presentado ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de abril de dos mil cuatro, la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su calidad de apoderada especial de Banco Banex, Sociedad Anónima, presentó una solicitud de inscripción de la señal de propaganda **“VIVIENDA EN UN 2X3” (DISEÑO)**, para proteger y distinguir campañas publicitarias de programas crediticios para viviendas, relacionados con la marca BANEX.

II.- Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas cincuenta y siete minutos con veinte segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

dispuso: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de Ley 7978 del 1 de febrero del año 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), **SE RESUELVE:** Se declara sin lugar la solicitud presentada...”.

III.- Que contra la citada resolución, la sociedad Banco Banex, Sociedad Anónima, en fecha treinta y uno de enero de dos mil cinco, presenta **Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsídio** oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en el que sostiene que la señal de propaganda posee suficiente distintividad y debe recibir protección registral pues se trata de una señal de propaganda que, si bien parte de términos conocidos, los combina de forma tal que les otorga características propias que unido en un diseño, hace que esta señal sea distintiva. Señala además la recurrente en su condición mencionada, que la señal de VIVIENDA EN UN 2 X 3 (Diseño), es una combinación de tres palabras y dos números separados por una “X” en medio, que cada uno por sí solo, no tiene mayor elemento diferenciador, pero que unidos, su connotación es suficiente para el registro, ya que da, por sí sola un mensaje al público al cual se quiere dirigir, sin descripción de los servicios o productos que ofrecerá, pero sí con una orientación hacia el mercado al cual se dirige. Por otra parte, continúa manifestando la apelante, que al analizar la señal de propaganda VIVIENDA EN UN 2 X 3 (DISEÑO) en su conjunto como recomienda la doctrina marcaria moderna, es evidente que ésta tiene el elemento de originalidad y novedad que requiere una señal, solicitando que este Tribunal resuelva de conformidad con los argumentos esbozados y revocar la resolución recurrida.

IV.- Que en fecha veinte de mayo de dos mil cinco, en escrito de contestación a la audiencia conferida por este Tribunal la sociedad gestionante presenta sus alegatos, reiterando sus anteriores argumentos. (v. fs. 35 al 36).

V.- Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: En cuanto a los hechos probados. No se hace relación en cuanto a hechos probados por no existir ninguno de interés para la resolución de este proceso.

SEGUNDO: En cuanto a los hechos no probados. No se encuentran hechos con tal carácter para la resolución de este asunto.

TERCERO: SOBRE EL FONDO: I.- Sobre las expresiones o señales de publicidad comercial. 1.- Según lo dispone la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de seis de enero de dos mil, en el artículo 2°, la expresión o señal de publicidad comercial es “Toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.” La norma transcrita establece expresamente que la finalidad de la señal de publicidad o propaganda es captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser distintiva. Igualmente, la normativa marcaria contempla una complementariedad del signo marcario con una señal de publicidad; así, la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema (Art. 40 del Reglamento a la Ley de Marcas); también, la señal de publicidad gozará de protección por tiempo indefinido, pero su vigencia estará sujeta a la del signo a que se refiere o acompaña (Art. 63 Ley de Marcas). Desde esa óptica, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla el requisito enunciado en el artículo 2°, es decir que debe ser lo suficientemente distintiva para identificar un producto o servicio y además, que la expresión no se halle dentro de alguna de las causales de las que contempla el artículo 62 de la Ley de Marcas citada. Es por lo anterior que, para aprobar el registro de una señal de publicidad sea de producto, servicio, empresa o establecimiento comercial, ésta deba cumplir al igual que la marca que complementa, con las condiciones de distintividad, pues su finalidad radica en la transmisión de información a los consumidores en relación con los productos y/o servicios que se ofertan en el mercado. El Tribunal Andino de Justicia en proceso N° 12-IP-95 de 18 de septiembre de 1995 dijo: *“Naturalmente que corresponde a la Oficina Nacional competente verificar en el examen de*

registrabilidad bajo el control judicial correspondiente, que la frase publicitaria no desemboque en el vicio de descriptividad del producto a que ella se refiere, pues cada Oficina está en condiciones de establecer, en presencia del producto anunciado, si frente a las circunstancias de hecho se da o no el elemento descriptivo que inhabilitaría a la frase publicitaria para registrarse como marca, o si por el contrario hay presencia de elementos de originalidad y de valor evocativo que hagan posible registrarla.” En este contexto, el carácter distintivo significa, que los consumidores reconocen el producto como referencia a una fuente comercial específica, de forma tal que dichos consumidores son capaces de distinguir los productos o servicios comercializados por una persona o empresa, de otros de la misma clase pero producidos o comercializados por otros; de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario juegue un papel preponderante y su falta resulte un motivo para denegar un registro. Además, esa característica fundamental de la distintividad es contemplada como requisito para otorgarles protección a un signo marcario con la normativa nacional como la internacional (veáanse los artículos 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas, el artículo 20 de su Reglamento y el artículo 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883), y a este respecto, resulta oportuno citar como ilustración, la resolución N° 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio de 2001 del Tribunal Primero Civil, en la cual se define el carácter de distintividad de la marca como: “...la capacidad del signo para individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión”. Es decir, que en el proceso de adquisición, el público consumidor no vea su voluntad viciada por error sobre el origen empresarial de los productos o servicios (RIESGO DE ASOCIACIÓN), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSIÓN).

II.- Sobre la resolución apelada y los agravios de la apelante.

1.- En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 7 inciso g) 62 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Convenio Internacional Gatt (Ronda de Uruguay, Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**VIVIENDA EN UN 2X3**” (**DISEÑO**), por carecer de originalidad suficiente, pues la misma se compone de vocablos de orden genérico, de uso popular, sin novedad alguna que la haga realmente distintiva para promocionar los productos o bienes de consumo y por contener términos que resultan atributivos de cualidades por el sentido que las palabras denotan.

2.- Como consecuencia de lo anterior, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios, que la señal de propaganda “**VIVIENDA EN UN 2X3**” (**DISEÑO**), posee suficientes elementos de originalidad, distintividad y novedad, respecto al servicio que promociona, además señala, que ésta no constituye exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje

corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio; que tampoco constituye un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, pues el mismo es utilizado en función de programas crediticios, por lo que señala que la misma debe recibir protección registral.

3.- En el presente caso, la parte recurrente recalca que la señal de publicidad posee las características de originalidad, distintividad y novedad, sin embargo, este Tribunal comparte el criterio externado por el Registro **a quo** para denegar la solicitud de inscripción de la señal de propaganda citada, únicamente en cuanto a la distintividad, ya que la originalidad y novedad tal y como son indicadas en la resolución recurrida corresponden en sentido estricto, a las características que deben ostentar otras creaciones del intelecto objeto de protección jurídica. En efecto, la señal de propaganda que se pretende inscribir carece de tales características, las cuales impone el artículo 7 incisos c), d), g) y j) de la citada Ley de Marcas; pues para que se efectúe el registro de dicha figura marcaria, es requisito sine qua non que ésta posea la suficiente distintividad, para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos o servicios. La conjugación de palabras, letras y números **“VIVIENDA EN UN 2X3” (DISEÑO)**, de carácter denominativo y figurativo o gráfico, propuesta como señal de propaganda, carece de distintividad, no apuntando al sentido de que no existe una marca o señal semejante a la señalada, tal y como lo pretende hacer ver la sociedad recurrente, sino, desde el punto de vista del contenido de los términos que conforman la expresión, es decir, de lo que se pretende hacer ver al consumidor. Nótese que la recurrente basa la distintividad de la señal de publicidad, en el mensaje que se le quiere enviar al consumidor, en el sentido de que “obtendrá un crédito financiero para vivienda en un 2x3”. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda edición, año 2001, define la expresión “en un 2x3” como “1.loc.adv.coloc. En un momento, rápidamente”, así, dicha expresión acredita que la sociedad recurrente brindará el servicio con rapidez y prontitud, produciendo en el consumidor una expectativa de que va adquirir el crédito en forma rápida para la compra de su vivienda, sin embargo, todo préstamo financiero requiere una serie de trámites y requisitos que deben cumplirse para alcanzar el objetivo “compra de vivienda”, tramitación que puede o no ser expedita, sugiriendo con la expresión referida que los demás competidores no lo hacen; puesto que la frase evoca superioridad sobre los demás de su misma especie o género, concediendo a la expresión indicada un contenido común, de ahí, que lleva razón el **a quo**, cuando en los considerando tercero y cuarto de la resolución impugnada, dice: “...No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes, **g)** No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

o servicio al cual se aplica... Nótese que la misma se compone de vocablos de orden genérico...". 4.- Como puede observarse, la frase **“VIVIENDA EN UN 2X3”**, tiene directa relación con los servicios que distingue el signo marcario, y se alude a una característica que como se ha señalado, puede o no tener el programa crediticio para vivienda, y no puede darse certeza en relación a ésta, es decir, en cuanto a la presteza en la prestación del servicio por lo que este Tribunal avala lo argumentado por el Registro **a quo**, en el considerando cuarto, específicamente cuando señala “ *...por otra parte la connotación de los términos que la componen hacen que la misma se tenga como atributiva de cualidad por el sentido que las palabras denotan...*”, de ahí que conforme al ordinal 7 incisos d) y j) de la Ley de Marcas se impida el registro de signos de carácter descriptivo que puedan causar confusión, en conexión con los incisos c) y g) de dicho artículo, ya que entre más descriptivo resulte el signo marcario, en esa misma medida disminuye la distintividad que el mismo pueda contener. En relación al carácter descriptivo de un signo, María Inés de Jesús González, señala: *“De manera que el carácter genérico o descriptivo que priva a un signo de su registro deviene del vínculo o nexos que exista entre éste y el bien respectivo, sea porque se trate de una designación directa o inmediata del mismo, por ser mera indicación, o porque se trate de un signo que en forma directa aluda a una de sus cualidades...”* (González María Inés de Jesús y otros. Temas Marcarios. Livrosca C.A. Caracas, 1999, pág.68). **III.-** Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal procedente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa Banco Banex, S.A., en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y siete minutos con veinte segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, la cual ha de confirmarse.

CUARTO: SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: De conformidad con los artículos 1 y 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039, y 350. 2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227, para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa Banco Banex, S.A.,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas cincuenta y siete minutos con veinte segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco. Previa constancia y copias 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. **NOTÍFIQUESE.**

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Licda. Xinia Montano Álvarez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada