

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2011-0331-TRA-PI

Solicitud de registro como marca del signo MIBANCO (diseño)

Marcas y otros signos

Mibanco – Banco de la Microempresa S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 10288-2010)

VOTO N° 1354-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas veinte minutos del veintidós de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Michael Bruce Esquivel, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cuarenta y tres-setecientos noventa y nueve, en su condición de apoderado especial de la empresa Mibanco – Banco de la Microempresa S.A., organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República del Perú, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cinco minutos, cuarenta y siete segundos del diecisiete de marzo de dos mil once.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cinco de noviembre de dos mil diez, el Licenciado Bruce Esquivel, representando a la empresa Mibanco – Banco de la Microempresa S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de servicios del signo



para distinguir seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, en clase 36 de la nomenclatura internacional.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las trece horas, cinco minutos, cuarenta y siete segundos del diecisiete de marzo de dos mil once, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el treinta y uno de marzo de dos mil once, interpuso recurso de apelación en su contra.

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 de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser el presente asunto de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL Y LOS ALEGATOS DE LA APELACIÓN. En su resolución final, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo



resulta engañoso respecto de los servicios que se pretenden hacer distinguir en el comercio. Por su parte, el apelante manifiesta que no se pretenden proteger a las palabras MI y BANCO, sino MIBANCO, la cual no posee significado, que su representada ya tiene inscrita una marca MIBANCO TUBANCO (diseño), y que los bancos brindan múltiples servicios de intermediación financiera y no solamente bancarios.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO LEGAL APLICABLE. Analizada la resolución final venida en alzada, debe este Tribunal confirmarla por estar ajustada a derecho. 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. (...)”

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. (//) En virtud de esta prohibición de registro de signos engañosos no son admisibles marcas que despierten en los consumidores evocaciones falaces.” **Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253 y 254,** subrayado nuestro.

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. 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. La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado el tema del engaño que puede provocar un signo referido a los servicios que pretende distinguir:

“Tenemos que el signo propuesto, sea CONSTRUCTION MANAGEMENT & DEVELOPMENT, frase que traducida al idioma español significa “gestión y desarrollo de la construcción”, es una frase que indica una actividad específica, sea la de la construcción. Al analizar los servicios que se pretenden distinguir, a saber:

SERVICIOS
hoteles, servicios de restauración, alimentación y hospedaje temporal

... tenemos que respecto de los servicios mencionados, el signo propuesto resulta ser engañoso o susceptible de causar confusión. Al incluir el signo solicitado la palabra CONSTRUCTION, la cual es transparente en idioma español para designar



construcción, delimita los servicios a los que puede aspirar distinguir el signo, al tenor del párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978. Así, respecto de los hoteles y hospedaje temporal, servicios de restauración y alimentación, el signo resulta engañoso, ya que dichos servicios no tienen que ver directamente con la construcción...” **Voto 205-2009 de las 12:20 horas del 2 de marzo de 2009.**

Y acerca de la solicitud de registro como marca del signo LIMPIEZA IMPECABLE, BLANCURA IMPRESIONANTE, sobre el tema de la provocación de engaño en el consumidor, este Tribunal resolvió:

“Pero, tenemos que la lista de productos es mayor, por lo que restan de analizar algunos de ellos respecto del signo propuesto.

PRODUCTOS
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; <u>perfumería</u> , <u>aceites esenciales</u> , <u>cosméticos</u> , <u>lociones para el cabello</u> ; dentífricos; <u>desodorantes de uso personal</u> , productos higiénicos que sean de aseo personal, <u>colorantes para la colada y el aseo</u> , <u>tintes cosméticos</u> , <u>pez negra para zapateros</u>

Respecto de los productos ahora subrayados, el signo propuesto resulta engañoso o susceptible de causar confusión. De la perfumería, de los aceites esenciales, de los cosméticos, de las lociones para el cabello, de los desodorantes de uso personal, no se espera que los mismos provean de limpieza y blancura, sino que ayuden con el embellecimiento y mejoren el aspecto físico de las personas, por lo que respecto de dichos productos el signo es susceptible de causar confusión; asimismo, respecto de colorantes para la colada o lavado de ropa y el aseo, de tintes cosméticos, y de pez

negra para zapateros, el signo resulta engañoso, ya que dichos productos no son para la limpieza, y mucho menos para otorgar blancura, ya que la coloración, la tintura y el uso de pez negra para teñir cuero de zapatos son acciones contrarias al blanqueo, ya que, en lugar de quitar el color para hacer aparecer algo como blanco, más bien añaden color a algo, entonces, respecto de dichos productos el signo resulta engañoso...” **Voto 441-2008 de las 14:00 horas del 28 de agosto de 2008.**

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede.

“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

La defensa esgrimida por el apelante, acerca de que no se pretende proteger las palabras MI y BANCO, sino MIBANCO, la cual no tiene significado, no es de recibo. La correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos a la Administración para el otorgamiento de la categoría de marca registrada impone que el Funcionario que lo califica asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento al registro contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, sin desmembramiento y tomando en cuenta todos los elementos que serán, efectivamente, percibidos por el consumidor como parte de la marca. En el presente asunto, los servicios propuestos poseen en común su naturaleza de ser productos del mercado financiero, de seguros e inmobiliario, que como bien indica el solicitante, pueden ser llevados a cabo por un banco, por ello es que, el consumidor promedio, al estar frente al signo MIBANCO y aprehender su oferta de servicios, no entenderá al signo como carente de significado, tal y como argumenta el apelante, sino que claramente derivará de él la idea de entidad bancaria como tal, y no la idea de una entidad de servicios de intermediación financiera, por lo tanto, habrá confusión sobre la naturaleza de la empresa que ofrece los servicios. El artículo 10 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública impone que la norma administrativa sea interpretada tomando en cuenta otras normas conexas, en tal sentido, el artículo 7 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, N° 1644, indica:

“Solamente los bancos establecidos conforme con lo dispuesto en esta ley podrán usar [en] su nombre comercial, en la descripción de sus negocios, en la papelería o en la publicidad, las palabras " banco " o " establecimiento bancario ", o derivados de estos

términos que califiquen sus actividades como de carácter bancario.” (palabra entre corchetes y subrayado nuestro).

Entonces, tenemos que por disposición del Sistema Bancario Nacional el uso de la palabra “banco” en los identificadores comerciales está restringida a las entidades bancarias establecidas de conformidad con dicha Ley, y entre éstos identificadores encontramos enumerado al nombre comercial. Ésta norma, si bien no está dirigida directamente al registro de marcas, nos sirve como marco referencial para interpretar que, si el signo solicitado será entendido por el consumidor como referido a una entidad bancaria, mal se haría en aprobar su registro sin que éste indique, entre sus servicios, los bancarios, ya que como vimos, el sistema jurídico costarricense prevé una especial protección alrededor del término banco o cualquier otro que aluda a un carácter bancario, y si bien los servicios propuestos en la solicitud pueden ser llevados a cabo por una entidad de tipo bancaria, no se puede registrar al signo que, indicando al consumidor ser de un tipo específico, no incluya entre sus servicios a los de ésta naturaleza e indique solamente a otros de naturaleza similar o relacionada, más no bancarios en sí mismos.

Como corolario de lo anterior, ha de indicarse que el hecho de que se hayan inscrito una marca similar a nombre de la empresa Mibanco – Banco de la Microempresa S.A. no es punto de apoyo para el registro que ahora se solicita, ya que cada signo se califica de acuerdo a su marco de calificación registral específico, compuesto por el propio signo solicitado, la normativa aplicable al momento de la solicitud y los derechos previos de terceros que le puedan ser oponibles, por lo tanto el registro ya otorgado en nada viene a apoyar al ahora solicitado. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo solicitado resulta engañoso, por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada.

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el Licenciado Michael Bruce Esquivel representando a la empresa Mibanco – Banco de la Microempresa S.A., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, veinticuatro minutos, veintiún segundos del diecisiete de marzo de dos mil once, la cual se confirma, denegándose el registro como marca del signo MIBANCO. 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.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

MARCA ENGAÑOSA

UP: MARCA CONFUSA

SIGNO CONFUSO

TG: MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TNR: 00.60.29