



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2012-0265-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca servicios “FINANCIERA MA\$ DOLARES ME DAN (DISEÑO)” (36)

EMPEÑOS MAS ME DAN, LA CADENA DEL BILLETE, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 2011-10067)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1357-2012

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las quince horas con cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, mayor, casada dos veces, abogada, vecina de San José, calles 21 y 25, avenida 6, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos doce-seiscientos cuatro, en su condición de apoderada de **EMPEÑOS MAS ME DAN, LA CADENA DEL BILLETE, S.A.**, sociedad organizada, y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Calle Séptima Río Abajo, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y tres minutos, veintinueve segundos del veintiséis de enero de dos mil doce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de noviembre de dos mil once, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la



inscripción de “**FINANCIERA MA\$ ME DAN (DISEÑO)**”, como marca de servicios para proteger y distinguir en **Clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, “seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”.

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las trece horas, treinta y tres minutos, veintinueve segundos del veintiséis de enero de dos mil doce rechazó la inscripción de la solicitud de la marca de servicios referida.

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el diecisiete de febrero de dos mil doce, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en representación de la empresa **EMPEÑOS MAS ME DAN, LA CADENA DEL BILLETE, S.A.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las trece horas, veintinueve minutos, cuatro segundos del veintidós de febrero de dos mil doce, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan 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 Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.



SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**FINANCIERA MA\$ ME DAN (DISEÑO)**”, por el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La representación de la sociedad recurrente, dentro de los agravios argumenta, que la marca tiene aptitud distintiva y se diferencia claramente para que no sea rechazada. Además, habla de que ésta debe ser analizada desde el punto de vista denominativo y mixto.

Respecto a lo alegado por la apelante, resulta importante señalar, que la marca solicitada **FINANCIERA MA\$ ME DAN (DISEÑO)**, es mixta, formada por un diseño especial compuesto por un escudo con bordes de color azul, con fondo en color amarillo, se muestra una figura de la cabeza de un caballero con armadura en color fusia y bordes en color azul, debajo de la cabeza se aprecia una flecha en color fusia, a la derecha se encuentra la expresión “**FINANCIERA**” debajo de esta el vocablo “**MS ME DAN**”, ambas, escritas en color azul, y en medio de dichas palabras se ubica otra flecha más grande de color fusia, de ahí, que del análisis en conjunto del signo, se determina que el elemento predominante es la frase “**FINANCIERA MS ME DAN**”, y no el diseño especial, toda vez, que los servicios que intenta amparar la marca pretendida, el público consumidor los va a solicitar a través de la denominación que lo distingue, en el caso concreto la frase “**FINANCIERA MA\$ ME DAN (DISEÑO)**”

De esa forma, si partimos del signo solicitado tal y como lo establece el Registro **a quo**, éste resulta eventualmente engañoso respecto de los servicios que la empresa apelante pretende proteger con la marca referida, a saber, “**seguros, negocios financieros, negocios**”



monetarios, negocios inmobiliarios”, el mismo es susceptible de despertar en los consumidores evocaciones falaces, en el sentido, que puede generar una creencia o expectativa en el consumidor, en el sentido, que los servicios que se identifican con la marca **“FINANCIERA MAS ME DAN (DISEÑO)”**, los va a adquirir creyendo que le generan beneficios económicos, toda vez, que la palabra **“FINANCIERA”**, acompañada del vocablo **“MAS”**, y la simulación de la letra **“S”** mediante un signo de dólares **“\$”**, y la expresión **“ME DAN”**, pone en la mente del consumidor, la idea que va a obtener grandes ganancias, por lo que le es aplicable el **inciso j) del artículo 7**, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que: *“(…) tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca por tanto debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.”* (**KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.**)

De lo anterior, es necesario indicar, que la marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño y desorientación. Pero además de resultar engañosa y susceptible de causar confusión en el público consumidor, la marca incumple con una de las principales características que se espera, cual es la de carecer de capacidad distintiva, pues la misma no contiene elementos que la hagan especial y novedosa como lo pretende hacer ver la representante de la sociedad solicitante y apelante en sus agravios, por lo que dicha marca cae en la prohibición contenida en el **inciso g) del artículo 7**, ya mencionado.

En razón de lo expuesto, concuerda este Tribunal con el criterio del **a quo**, que de conformidad con el artículo **7 incisos g) y j)** de la Ley de Marcas y Otros Signos



Distintivos, no puede ser autorizado el registro de signo propuesto “**FINANCIERA MA\$ ME DAN (DISEÑO)**”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, por resultar falto de distintividad y engañoso con respecto de los servicios a proteger. Así, las cosas, y en virtud de las consideraciones, citas normativas, y doctrina expuestas, considera procedente este Tribunal declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de la empresa **EMPEÑOS MAS ME DAN, LA CADENA DEL BILLETE, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y tres minutos, veintinueve segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios “**FINANCIERA MA\$ ME DAN (DISEÑO)**”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Ana Catalina Monge Rodríguez**, en su condición de apoderada de la empresa **EMPEÑOS MAS ME DAN, LA CADENA DEL BILLETE, S.A.**, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, treinta y tres minutos, veintinueve segundos del veintiséis de enero de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la



inscripción de la marca de servicios “**FINANCIERA MA\$ MED DAN (DISEÑO)**”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza. 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

Roberto Arguedas Pérez

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptorios:

- ***Marca Intrínsecamente inadmisibles***
- ***TE: Marca descriptiva y engañosa***
- ***TG: Marcas inadmisibles***
- ***TNR: 00.60.55***