



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2009-0825-TRA-PI

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de servicio “TARJETA REGALO BANCO CUSCATLAN” (36)

BANCO HSBC COSTA RICA S.A., apelante.

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente origen 7672-06).

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 1435-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con veinte minutos del nueve de noviembre del dos mil nueve.

Recurso apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, abogada, vecino de San José, cédula de identidad uno- cuatrocientos ochenta y siete- novecientos noventa y dos, en su condición de apoderada especial del **BANCO HSBC (COSTA RICA) S.A.**, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cuarenta y seis mil ocho, domiciliada en San José, calle central , avenida primera, edificio Banex, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y ocho minutos y treinta y tres segundos del cuatro de mayo del dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha veintitrés de agosto del dos mil seis, el Licenciado **Jorge Gonzalez Roesch**, mayor, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-mil treinta y cuatro-seiscientos ochenta y seis, en su condición de apoderado especial de la sociedad **GRUPO FINANCIERO CUSCATLAN DE COSTA RICA S.A.**, organizada y



existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San José, La Uruca, del Puente Juan Pablo Segundo, ciento cincuenta metros al norte, presentó solicitud de inscripción de la marca de servicio “**TARJETA REGALO BANCO CUSCATLAN (DISEÑO)**”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, servicios financieros y bancarios, específicamente tarjetas de crédito y débito.

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado el día doce de junio del dos mil siete, la Licenciada **Elena Alfaro Ulate**, mayor, abogada, titular de la cédula de identidad uno- novecientos ochenta y nueve- trescientos cuarenta y siete, en su condición de gestora de negocios de la sociedad **BANCO HSBC (COSTA RICA) S.A.**, plantea oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con treinta y ocho minutos y treinta y tres segundos del cuatro de mayo del dos mil nueve, dispuso: “ (...) *se resuelve: (...) Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de **BANCO HSBC (COSTA RICA) S.A.**, contra la solicitud de inscripción de la marca “**TARJETA REGALO BANCO CUSCATLAN (DISEÑO)**”; en clase 36 internacional presentada por **Jorge González Roesch**, en su condición de apoderado especial de **GRUPO FINANCIERO CUSCATLAN DE COSTA RICA S.A.**, la *cual se acoge.*” (la negrita es del original).*

CUARTO. Que la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, de calidades y condición indicadas, impugnó, mediante el recurso de apelación presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de junio del dos mil nueve, la resolución dictada por dicho Registro a las trece horas con treinta y ocho minutos y treinta y tres segundos del cuatro de mayo del dos mil nueve.



QUINTO. 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 el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de esta índole que influyan en la resolución del proceso.

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 ARGUMENTOS DEL APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición y acoge la solicitud de inscripción de la marca de servicio “**TARJETA REGALO BANCO CUSCATLAN (DISEÑO)**”; en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar, que los términos que pretenden protegerse son BANCO CUSCATLAN ya que los términos TARJETA REGALO son términos descriptivos no susceptibles de apropiación registral como bien lo indica el solicitante por lo cual la marca solicitada **BANCO CUSCATLAN** no tendría ninguna similitud con los signos **REGALATE** inscritos, pertenecientes a la oponente, ya que **CUSCATLAN** y **REGALATE** no comparten ninguna similitud de tipo gráfico y por consiguiente fonético. Además en cuanto al cotejo ideológico no existe posibilidad de que el consumidor pudiera observar las marcas entre sí y pueda creer que se trata de una misma marca o que existe relación entre ellas, no existiendo posibilidad de



confusión ya que la marca solicitada contiene también un diseño que la hace original y le otorga distintividad para poder coexistir con los signos inscritos.

Por su parte, las apelantes en su escrito de expresión de agravios argumentan, que el Registro omitió en su análisis la similitud gráfica, fonética e ideológica que existe entre “Regalo” y “Regalate”, por lo que existen similitudes que no fueron analizadas por el Registro, además de esto manifiesta que el término “Regalo” no es descriptivo, pues los servicios financieros no son servicios de regalos para ser considerado descriptivo, ni que el dicho “BANCO CUSCATLAN” genera diferencia. Recalca que la marca opuesta protege “específicamente tarjetas de crédito y débito” por lo que la marca solicitada busca generar una relación entre ésta y la marca REGALATE, la cual esta posicionada en el consumidor como una marca de tarjetas de crédito.

CUARTO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD DE LAS MARCAS. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N^o 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define a la marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciéndose así, la capacidad distintiva como requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia.

A efecto, de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto a que la marca



solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, primordialmente, debe tenerse presente que lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí que, la distintividad dentro del derecho marcario, representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**TARJETA REGALO BANCO CUSCATLAN (DISEÑO)**”, como marca de servicio **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, servicios financieros y bancarios, específicamente tarjetas de crédito y débito, este Tribunal estima que la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y ocho minutos y treinta y tres segundos del cuatro de mayo del dos mil nueve, debe revocarse ya que el signo marcario propuesto, es engañoso y carece de capacidad distintiva intrínseca, aspecto que regula el numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, específicamente, en lo concerniente a los incisos g) y j), por las razones que se indicarán de seguido.

La marca solicitada, contrario a lo que indica el Registro de la Propiedad Industrial, no contiene los elementos necesarios que permita al consumidor medio poderla adquirir sin problema alguno, ya que el signo solicitado lo es para proteger y distinguir los servicios mencionados anteriormente, y por ende, el signo propuesto resulta engañoso, con respecto al término “**TARJETA REGALO**”, que se intenta proteger,. El tratadista Carlos Fernández-Novoa, explica la figura del engaño en la siguiente forma:



“(…) El carácter engañoso de una indicación no puede, en efecto, determinarse in vacuum; la indicación deberá considerarse engañoso tan solo cuando proporcione información errónea con respecto a la naturaleza, características, origen geográfico, etc., del correspondiente producto o servicio. Cabe a fírmate a este propósito que una misma denominación puede ser engañoso con respecto a ciertos productos y servicios y, al mismo tiempo, tener carácter arbitrario en relación con otros productos o servicios (…) La concreción deberá realizarse teniendo a la vista la clase de productos o servicios para los que se solicita la marca (…)”. **(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Editorial Mmarcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2004, p.234).**

Partiendo, de la definición transcrita, el signo solicitado como se indicara anteriormente, es engañoso, concretamente estamos frente a una marca mixta de prevalencia denominativa compuesta por los términos “**TARJETA REGALO**”, que trasmiten al público consumidor un mensaje que proporciona información errónea con respecto a la naturaleza, lo que puede llevar a confundir y en definitiva llevar a engaño al consumidor y hacerlo pensar que esta tarjeta del sector empresarial en este caso el BANCO CUSCATLAN se refiere a una especie de regalía u obsequio que se otorga al obtener este tipo de tarjeta.

Por las razones expuestas, considera este Tribunal innecesario valorar los argumentos expuestos por el apelante, ya que los mismos son desde la óptica de defensa de derechos de terceros, sea de las marcas inscritas a favor del titular recurrente, agravios que no vienen a contribuir en nada en la resolución de este proceso, ya que el asunto se está resolviendo desde el punto de vista de problemas intrínsecos de la marca propuesta, razonamiento que el Registro no hizo, por cuanto únicamente valoró los aspectos extrínsecos conforme a la oposición que se hace de la solicitud, pero que como bien se ha expuesto la marca es irregistrable porque no contiene en sí misma la suficiente carga distintiva como para individualizar los servicios que se pretenden proteger.



En el caso que se conoce precisamente la marca solicitada incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de cita que establece:

“Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.

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.”

Nótese que por imperativo de ley, la Administración Registral debe exigir la aptitud distintiva de la marca, requisito que resulta básico para autorizar la inscripción del signo, y con respecto al 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, por lo cual el signo solicitado no puede ser acogido, ya que el mismo es engañoso y puede causar confusión en los consumidores, por lo que resulta aplicable el **inciso j)** del artículo 7 de la Ley de Marcas, y consecuentemente, el inciso g) del artículo citado, por cuanto no estamos en presencia de una marca distintiva, por lo que no resulta factible el registro del signo propuesto aquí, en relación al servicio que se pretende proteger.

Sobre este punto en cuestión, considera este Tribunal, que la marca solicitada es engañosa porque hay contradicción entre el signo “**TARJETA REGALO BANCO CUSCATLAN (DISEÑO)**”, con respecto a los servicios que son prestaciones financieros bancarios,



específicamente tarjetas de crédito y débito, lo cual confiere una actividad lucrativa de tipo oneroso y no gratuita como puede llevar a confusión.

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio “**TARJETA REGALO BANCO CUSCATLAN (DISEÑO)**”, vista en su conjunto, es engañosa y no goza de la suficiente distintividad para identificar el servicio en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación planteado por Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición de apoderada especial del **BANCO HSBC (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y ocho minutos y treinta y tres segundos del cuatro de mayo del dos mil nueve, la cual en este acto se revoca para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**TARJETA REGALO BANCO CUSCATLAN (DISEÑO)**”.

SETIMO. 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 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar pero por nuestras razones, el recurso de apelación planteado por Licenciada **Denise Garnier**



Acuña, en su condición de apoderada especial del **BANCO HSBC (COSTA RICA) S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con treinta y ocho minutos y treinta y tres segundos del cuatro de mayo del dos mil nueve, la cual en este acto se revoca para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de servicios **“TARJETA REGALO BANCO CUSCATLAN (DISEÑO)”**. 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.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES

MARCAS INTRÍNICAMENTE INADMISIBLES

TE. Marcas con falta de distintividad

Marca engañosa

TG. Marcas inadmisibles

TNR. 00.60.55