

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**Expediente N° 2005-0083-TRA-PI**

**Solicitud de Inscripción de Señal de Publicidad “EN UN 2 X 3”**

**BANCO BANEX, S. A., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Exp. 2676-04)**

### ***VOTO N° 146-2005***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las dieciséis horas del treinta de junio de dos mil cinco.**

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-487-992, en su calidad de *Apoderada Especial* de la sociedad denominada “**Banco Banex, Sociedad Anónima**”, con domicilio en San José, Edificio Esquinero de Banco Banex, calle cero, avenida primera, cédula de persona jurídica 3-101- 046008, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas siete minutos dieciséis segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, dentro de la solicitud de la señal de propaganda “**EN UN 2 X 3**” para proteger y promocionar: campañas publicitarias de programas crediticios, relacionados con la marca Banex .

### **RESULTANDO**

**PRIMERO:** 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, como gestora de negocios de la sociedad “**Banco Banex, Sociedad Anónima**”, presentó una solicitud de inscripción de la señal de propaganda “**EN UN 2 X 3**”, para proteger campañas publicitarias de programas crediticios relacionados con la marca Banex.

**SEGUNDO:** Que mediante resolución de las ocho horas treinta y nueve minutos del

diecinueve de octubre de dos mil cuatro, el Registro de la Propiedad Industrial le señaló a la compañía gestionante como objeción a la señal de propaganda solicitada que: “las palabras que conforman el distintivo marcario no aportan originalidad ni novedad por el contrario resultan ser atributivas de cualidades. Literal: a Artículo: 62”. Por lo anterior, en escrito presentado ante ese Registro el doce de noviembre de dos mil cuatro, el Banco Banex, S. A. se opone a lo señalado y fundamenta su alegación en el uso del distintivo, señalando que hasta ahora “En un 2X3” no ha sido usado para identificar campañas de programas crediticios descalificándola como designación común o usual, y que no 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.

**TERCERO:** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las catorce horas siete minutos dieciséis segundos del día dieciocho de enero de dos mil cinco dispuso: *“POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda 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. NOTIFÍQUESE ...”*.

**CUARTO:** Que contra la citada resolución, la sociedad **“Banco Banex, S. A.”** en fecha treinta y uno de enero de dos mil cinco, presenta ***Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio*** oponiéndose a lo resuelto por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, en el que sostiene que la señal solicitada posee suficiente distintividad, con una connotación suficiente para su registro, ya que da por sí sola un mensaje al público consumidor, sin descripción de los servicios que ofrecerá, con una orientación hacia el mercado al cual se dirige.

**QUINTO:** Que mediante resolución dictada a las ocho horas cuarenta y ocho minutos del once de marzo del dos mil cinco, el Registro de la Propiedad Industrial conoció del recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el

## ***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

citado Banco, el cual fue declarado sin lugar y admite el recurso de apelación para ante este Tribunal.

**SEXTO:** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** **En cuanto a los hechos probados**. Por carecer la resolución apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que la Licenciada Denise Garnier Acuña es apoderada especial de Banco Banex, Sociedad Anónima (ver folio 34 y 35).

**SEGUNDO:** **En cuanto a los hechos no probados**. Pese a que la resolución recurrida no contiene una relación de hechos no probados, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto.

**TERCERO:** **En cuanto al fondo. A.- Sobre las expresiones o señales de publicidad comercial.** De conformidad con el artículo 2º, de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000, la expresión o señal de publicidad comercial es definida como “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”. Tenemos entonces, que dicha definición alude a lo que es la finalidad de la expresión o señal de publicidad o propaganda, que es la de captar el interés del público consumidor sobre determinado producto, mercancía, servicio, establecimiento o local comercial, debiendo la expresión ser original y

característica, es decir, propia y especial de los productos o servicios sobre los que el titular de la marca o nombre comercial desea llamar la atención de los usuarios y consumidores. Es la misma normativa la que invoca una complementariedad del signo marcario con una señal de publicidad, al precisar el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Marcas citada, que en la solicitud de registro de una expresión o señal de publicidad comercial debe especificarse la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema; de ahí que, la vigencia de la figura de la señal de publicidad se sujete a la del signo a que se refiere o la acompaña (Art 63 Ley de Marcas). De esta manera, una expresión o señal de publicidad se podrá registrar cuando cumpla los requisitos enunciados en el artículo 2º, sea, ser lo suficientemente distintiva y que la expresión no se encuentre dentro de las causales taxativas de irregistrabilidad que contempla el artículo 62 de la Ley citada. Por lo anterior, para aprobar el registro de una señal de publicidad, sea de producto, servicio o establecimiento, ésta deba contener, al igual que la marca que complementa, suficiente aptitud distintiva, pues su finalidad radica en la transmisión de información a usuarios y consumidores en relación con productos y/o servicios que se ofertan en el mercado. En este contexto, el carácter distintivo dentro del derecho marcario juega un papel preponderante, pues hace posible que los consumidores reconozcan el producto con referencia a una fuente comercial específica, pretendiéndose con ello la defensa del consumidor, pues lo que se procura es que ese consumidor no incurra en error a la hora de adquirir sus productos. Igualmente, al no representar las expresiones de publicidad comercial, una excepción dentro de los signos distintivos que puede utilizar el productor o comerciante en el ejercicio de su actividad, éstas igualmente, deben poseer suficiente carácter distintivo que la hagan registrable, a tenor de lo que disponen los artículos 3º, 7º y 8º de la Ley de Marcas, el 20 de su Reglamento y el 6 quinquies B) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. A manera ilustrativa, la resolución N° 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001 del TRIBUNAL PRIMERO CIVIL, respecto a la distintividad de la marca expresó que: *“...es 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 ASOCIACION), o bien, en la calidad de los mismos (CONFUSION);...”. **B.-) Sobre la resolución apelada . 1.-)** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentado en lo dispuesto en el artículo 7º, inciso g), de la Ley de Marcas, declaró sin lugar la solicitud de registro de la señal de publicidad denominada “EN UN 2 X 3”, pues consideró que le faltaba originalidad y distintividad para promocionar los productos o servicios al cual se aplica; estar conformada por vocablos de orden genérico, de uso popular, sin originalidad alguna y ser atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan. **2.-)** Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación, que la señal de publicidad que se pretende inscribir, si bien parte de términos conocidos, los combina de forma tal que les otorga ciertas características que hace que reúna las condiciones propias de un signo distintivo; que su connotación es suficiente para el registro, ya que da por sí sola un mensaje al público consumidor sin descripción de los servicios o productos que ofrecerá, pero sí con una orientación; y por último señala, que la presencia de términos de uso común no impide el registro, pues el análisis debe ser en conjunto y valorando el concepto que la misma transmite. **3.-)** No obstante, analizada en su conjunto la expresión de publicidad comercial conforme lo dispone el artículo 63 de la ley de cita, a los fines de su registro, este Tribunal comparte el criterio esgrimido por el a-quo al denegar la solicitud de inscripción de la expresión o señal de publicidad comercial de marras 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 expresión de publicidad comercial que pretende el amparo registral carece de distintividad, característica expresa que impone el artículo 7 inciso g) de la citada Ley de Marcas para la registrabilidad de todo signo marcario, a efecto de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios y ello por cuanto, si bien la parte recurrente manifiesta la parte recurrente que “*la señal En un 2x3, es una combinación de tres palabras y dos números separados por una “X” en medio, que*

*cada uno por si solo, no tiene mayor elementos diferenciador, pero que unidos, su connotación es suficiente para registro...*” (f.23), tal afirmación no puede ser acogida, pues resulta fundamental que la señal de propaganda contenga suficiente aptitud distintiva, 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, ya que su objetivo preciso es atraer el público consumidor sobre determinado producto, en este caso sobre programas crediticios relacionados con la marca Banex. Nótese que la recurrente funda la distintividad de la señal de publicidad, en el mensaje que se le quiere transmitir al consumidor, una orientación en el mercado, pero ésta, apreciada en relación directa con los servicios que pretende distinguir, resulta atributiva de cualidades por el sentido que las palabras denotan. Según lo consigna el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición 2001, la expresión “**en un 2x3**” es “1.loc.adv.coloc. En un momento, rápidamente”. Así, más que una orientación como lo quiere hacer ver la recurrente, dicha expresión acredita características de rapidez y prontitud en los servicios que brindará la sociedad Banco Banex, S. A., produciendo en el público consumidor una expectativa que lo podría llevar a pensar que puede conseguir un crédito de manera expedita; sin embargo, todo préstamo financiero requiere del cumplimiento de una serie de trámites y requisitos para concretarlo, tramitación que puede o no ser rápida, situación sobre la que en definitiva no puede darse certeza. En tal sentido, es claro, que la expresión referida evoca superioridad sobre los demás competidores de su misma especie o género, concediendo a la expresión de marras un contenido común, de ahí que lleve razón el a-quo, cuando en los considerando tercero y cuarto de la resolución impugnada, consigna: “... *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 cuál se aplica...[...]* Nótese que la misma se compone de vocablos de orden genérico...” 4.-) Puede observarse, que la señal publicitaria “EN UN 2 X 3”, si bien no alude en forma directa o inmediata a los programas crediticios, sí lo hace con tal frase a la característica de prontitud, que como se ha señalado, puede o no tener el servicio a brindar, y sobre la cual no puede darse certeza, por lo que este Tribunal avala lo argumentado por el Registro a-quo, en cuanto consideró que la

señal de publicidad en 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 citado artículo 7 literales d) y j) 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, se señala 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). **C.-) Sobre lo que debe ser resuelto.** Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la señal de publicidad “**En un 2x3**”, vista en su conjunto, resulta en definitiva una expresión o señal de publicidad comercial a la que no es posible conferirle protección registral, por lo que es 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 catorce horas siete minutos dieciséis segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, la cual se confirma en este acto.

**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, N° 8039; 126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, 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.

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO***

---

**POR TANTO:**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su condición de apoderada especial del “Banco Banex, Sociedad Anónima”, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas siete minutos dieciséis segundos del dieciocho de enero de dos mil cinco, la cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa.- Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.—**

**Licda. Yamileth Murillo Rodríguez**

**Licda. Xinia Montano Álvarez**

**Lic. Luis Jiménez Sancho**

**Licda. Guadalupe Ortiz Mora**

**Lic. William Montero Estrada**

