



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2010-0063-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de servicio “PROGRAMA JÓVENES BANQUEROS”  
(DISEÑO)**

**CAMARA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE COSTA RICA.,  
Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 6694-09)**

**Marcas y Otros Signos Distintivos**

### ***VOTO No. 171 -2011***

**TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con treinta y cinco minutos del once de agosto del dos mil once.**

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, mayor, soltera, Abogada, vecina de Escazú, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cincocientos tres, en su condición de Apoderada Especial de la **CAMARA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE COSTA RICA**, con domicilio en San José, Calle dos, Avenida primera, cédula de persona jurídica tres- cero cero dos- cero ocho siete cero siete cuatro, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con veintiséis minutos y cincuenta y dos segundos del veinticuatro de Noviembre del dos mil nueve.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de Julio del 2009, la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian**, de calidades y condición anteriormente dichas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**PROGRAMA DE JÓVENES BANQUEROS**”(DISEÑO), en clase 41 de la Clasificación Internacional, para



proteger y distinguir los siguientes productos : Servicios de educación formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; así como un programa o curso virtual e interactivo de educación financiera.

**SEGUNDO.** Que en virtud de la prevención de fondo realizada por el Registro de la Propiedad Industrial de las quince horas con veintiún minutos y cuarenta segundos del cinco de Agosto del dos mil nueve, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante denominada Ley de Marcas, la solicitante modificó la lista de los servicios a proteger, para quedar de la siguiente forma “*Un programa o curso virtual e interactivo de educación financiera*”.

**TERCERO** Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las quince horas con veintiséis minutos y cincuenta y dos segundos del veinticuatro de Noviembre del dos mil nueve, dispuso : Rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

**CUARTO.** Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada **Reuben Hatounian**, en su representación dicha, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de Diciembre del 2009, apeló la resolución referida, y posteriormente también expuso agravios.

**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 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 el Juez Ureña Boza, y;*

#### CONSIDERANDO

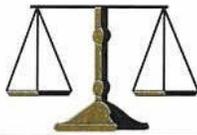
**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.** No existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho.



**SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE.** El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de registro de la marca de servicios denominada “**PROGRAMA DE JÓVENES BANQUEROS**”(DISEÑO), en clase 41 de la nomenclatura internacional, por cuanto estimó, que con fundamento en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, la marca propuesta está conformada por términos genéricos y de uso común que relacionados con los servicios que se desean proteger en la clase internacional solicitada, además que carece de distintividad necesaria que permita su inscripción lo cual no lo hace susceptible de inscripción registral al ser inadmisibles por razones intrínsecas.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su escrito de apelación y expresión de agravios que al analizar en forma global el distintivo solicitado y tomando en cuenta el diseño se desprende que la misma tiene la distintividad necesaria para ser registrada, ya que es una combinación de términos de forma tal que les otorga características propias que unidas a un diseño hace que las marcas reúna las condiciones propias de un signo distintivo, siendo el factor típico el diseño y en conjunto con los términos que lo componen forman un signo susceptible de protección registral. Agrega finalmente que la marca “PROGRAMA DE JÓVENES BANQUEROS” es analizada de forma global y no de forma individual palabra por palabra, tal y como lo dicta la ley y la doctrina, es evidente la aptitud distintiva que tiene ya que la misma le otorga al servicio que pretende proteger una identidad propia la cual la diferencia de otros servicios de otras empresas y no provoca confusión en el consumidor.

**TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD Y LAS MARCAS DE SERVICIO.** La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 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 el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro. Al respecto se señala que: *“El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la*



*identifica con un producto o servicio y la vincula con u origen empresarial determinado.”*  
**(LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 151).**

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 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 7º y 8º de la citada Ley de Marcas.

En tal sentido, 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.

Ahora bien, en relación a las marcas de servicio, como la sometida a estudio, resulta similar a las marcas de productos, puesto que su función también es la de diferenciar un servicio de otro; de ahí que el artículo 2º de la Ley de Marcas, la contemple entre los signos susceptibles de registro, siempre que cumpla con la cualidad fundamental de ser distintiva. Se dice que *“la marca de servicio identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales (...) El nombre o designación distingue a los competidores, nos dice quién es el que desarrolla la o las actividades. La marca de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a un producto...”* **(OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p. 21)**. De manera que, la marca de servicio que pretenda la inscripción debe tener la capacidad de individualizar y diferenciar el servicio prestado, de modo tal, que el usuario pueda seleccionarlo sin ninguna dificultad, puesto que su objeto es distinguir un servicio prestado por un empresario u otra persona, del prestado por otros en el mercado.



**CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO.** Este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de inscripción de la marca de servicio “PROGRAMA DE JÓVENES BANQUEROS”, fundamentado en el artículo 7º inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual no admite la inscripción como marca de un signo que *“No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”*.

En este sentido, los términos “JÓVENES BANQUEROS”, son vocablos de uso común, sobre los cuales no puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los competidores que operan en el mercado. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica: *“En este supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas denominaciones genéricas.”* **Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27.**

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que la marca solicitada en relación con servicios refieren a un programa o curso virtual e interactivo de educación financiera que se pretende distinguir carece de carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dichos servicios en el mercado, en relación con los servicios de la misma clase ofrecidos por los competidores, siendo también aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el artículo 6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, donde se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo.

No comparte este órgano colegiado lo alegado por el recurrente en cuanto a que el factor tópico de la marca solicitada es el diseño, por cuanto al realizar el análisis en conjunto del signo objeto



de inscripción se determina que el elemento denominativo resulta preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor influencia en la mente del público consumidor al requerir los servicios, esto aunado a que las expresiones empleadas PROGRAMA DE JÓVENES BANQUEROS, no constituyen un elemento diferenciador dentro de la marca, aun y cuando vaya acompañado de un diseño, en este sentido, considera este Tribunal, que examinada en un todo la pretendida marca no puede ser objeto de protección registral. Puede observarse, que del conjunto propuesto como marca lo que sobresale son los términos “JÓVENES BANQUEROS” constituyéndose en el factor predominante, por tal razón, el signo que se solicita como marca, no tiene la característica de ser distintiva, es decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido u ofrecido por la competencia, lo que no se da en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección registral.

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios “PROGRAMA DE JÓVENES BANQUEROS”(DISEÑO), vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar los servicios que pretende distinguir en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó.

**QUINTO. 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **Giselle Reuben Hatounian** en representación de la de la **CAMARA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE COSTA RICA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con veintiséis minutos y cincuenta y dos segundos del veinticuatro de Noviembre del dos mil nueve, la cual se confirma. 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.**

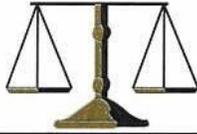
*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



TRIBUNAL REGISTRAL  
ADMINISTRATIVO

---

## **DESCRIPTORES**

### **Distintividad**

#### **Examen de fondo de la marca**

**TG: EXAMEN DE LA MARCA**

**TNR: 00.42.08**

### **Inscripción de la marca**

#### **Requisitos de inscripción de la marca**

**TG. Solicitud de inscripción de la marca**

**TNR. 00.42.05**