



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN FINAL

Expediente No. 2007-0324-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “RED 7/24”

Banco Agrícola S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen número 1467-03)

Marcas y Otros Signos

VOTO No. 205-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las once horas del nueve de mayo del dos mil ocho.

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Elías Soley Soler**, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-doscientos ochenta y siete-ochocientos cincuenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa **BANCO AGRÍCOLA S.A.**, sociedad inscrita en el Registro de Comercio número cincuenta y cuatro del Libro mil quinientos treinta del Registro de Sociedades, San Salvador, República de El Salvador, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, veintisiete segundos del cinco de julio del dos mil siete.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de marzo del dos mil siete, el licenciado Elías Soley Gutiérrez, en representación de la empresa mencionada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro de “**RED 7/24**” como marca de servicios, para proteger y distinguir servicios financieros, o negocios



monetarios a saber: los servicios de todos los institutos bancarios o instituciones en relación con ellos, tales como agencias de cambio o servicios de compensación, los servicios de institutos de crédito, agencias de cambio de servicios de compensación, los servicios de instituto de crédito, compañías financieras individuales, servicios de “trust de inversión” de las compañías “holding”, los servicios de corredores de valores y de bienes, los servicios relacionados con los negocios monetarios, asegurados por agentes fiduciarios, los servicios prestados en relación con la emisión de cheques de viaje y de cartas de crédito, y como la red de cajeros automáticos ubicados en puntos estratégicos de mayor influencia de personas y en los cuales se realizan transacciones como retiro de efectivo, consulta de saldos, transferencias de fondos de sus cuentas de ahorro y cuentas corrientes y de sus tarjetas de crédito.

SEGUNDO. Que por resolución de las diez horas, cincuenta y cinco minutos, veintisiete segundos del cinco de julio del dos mil siete, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial resolvió: ***“POR TANTO: // Con base en las razones expuestas, así como las citas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto N° 30233-J, vigente desde el 04 de abril del 2002; “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, aprobado mediante Ley N° 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)”, APROBADO POR Ley N° 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...).”*** (destacado en negrita es del texto original).

TERCERO. Que por escritos presentados al Registro en fecha dieciocho y veinte de julio del dos mil siete, la representación de la empresa solicitante solicitó por su orden revocatoria y apelación de la resolución final antes indicada.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e



interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del término de ley previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del asunto se tienen los siguientes: **1-** Que los licenciados Elias Soley Gutiérrez, Emilia Saborío Pozuelo y Elías Soley Soler, son apoderados especiales de la empresa Banco Agrícola S.A. (Ver folios 80 al 88 y 107 al 114). **2-** Que en el Registro se encuentra inscrita la marca de servicios “**RED (DISEÑO)**”, bajo el número de registro 136767, vigente del 20 de enero del 2003 hasta el 20 de enero del 2013, para proteger servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, en clase 36 internacional. (Ver folios 77 al 78).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCIÓN FINAL. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. El Registro basó el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca **RED/74** considerando que del análisis y cotejo con la marca inscrita “**RED (DISEÑO)**” hay similitud de identidad lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas.

A esto repone el apelante, señalando que la marca “**RED/24**” debió ser analizada como un todo, en el sentido de que sea examinada en su totalidad y no elemento por elemento. Destaca que ésta puede coexistir registralmente con “**RED (DISEÑO)**”, por cuanto posee elementos



que la diferencian de la segunda, siendo, que los elementos “7/24” permiten al consumidor promedio, diferenciarlos de la marca “RED”, ya que dichos elementos dotan de una significativa carga diferencial a la marca “RED 7/24”. Aduce, que la coincidencia parcial o idéntica en alguna sílaba no es suficiente para determinar la similitud entre dos signos marcarios, si los demás elementos tiene una suficiente carga diferencial.

CUARTO. ANÁLISIS DE LA MARCA REGISTRADA FRENTE A LA PRETENDIDA. El inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos dispone:

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde la fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. (...)”.

A estos efectos, debe realizarse el cotejo entre la marca pretendida y la ya inscrita, según analizamos de seguido.

El cotejo entre dos o más marcas ha de realizarse siguiendo las reglas no taxativas establecidas por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que a saber indica:

“Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza

Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas:



- a) *Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/ o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador, o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate.*
- b) *En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo de hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;*
- c) *Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;*
- d) *Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente revenden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados;*
- e) *Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que puede existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;*
- f) *No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o servicios; o*
- g) *Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma”.*

En el nivel grafico, vemos como en ambas marcas se utiliza el vocablo “**RED**” como elemento sobresaliente o preponderante, y aún cuando la marca inscrita posee un diseño, dicho diseño se encuentra constituido en función de destacar la palabra “**RED**”, eje central entre la marca solicitada y la inscrita, y por su parte, la marca pretendida incluye los números



7/24, lo cual no le otorga distintividad alguna al signo solicitado, dándonos así un primer elemento de similitud entre ambas.

En el nivel fonético, la pronunciación de la palabra “**RED**” en ambas marcas es idéntica, por lo que es dable una confusión auditiva, siendo que la secuencia numérica “7/24” no es suficiente para darle distintividad al signo pretendido. De lo anterior, se determina, que los consumidores frente a la marca inscrita “**RED (DISEÑO)**” y la solicitada “**RED 7/24**”, pueden confundirse, pues, ambas protegen y distinguen servicios similares, sea, relacionados con “*negocios financieros*”, considerándose la marca solicitada como parte de la marca inscrita, pues el signo pretendido y el registrado, no solamente son semejantes en cuanto a los servicios que protegen, sino también idénticos en cuanto a los elementos preponderantes que conforman la denominación, identidad que permite a este Tribunal establecer la falta de distintividad del signo solicitado con respecto al inscrito. Sobre la distintividad de un signo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 30-IP-96, Quito, 12 de setiembre de 1997, pág. 7, indicó:

“Un signo es distintivo cuando es capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona (Art. 71, inciso 2 de la Decisión 313, correspondiente al mismo inciso del Art. 81 de la Decisión 344). La aptitud diferenciadora (fuerza o capacidad distintiva) es un mecanismo de identificación del producto o del servicio frente a otros (productos o servicios) de la misma clase (regla de la especialidad) y que tienen diverso origen empresarial. Al distinguir un producto con una marca se busca generar en la mente del consumidor una doble impresión respecto del mismo. Así el público, generalmente, piensa que los productos marcados con un mismo signo (idéntico o similar) proceden de una misma empresa y tienen características semejantes en cuanto a la calidad (homogeneidad de los productos)”.



De la cita jurisprudencial transcrita, se desprende, que esa falta de distintividad causa confusión en los consumidores, en lo correspondiente al origen empresarial, ya que los consumidores podrían crearse en su mente, que los servicios que presta la marca solicitada provienen del mismo empresario de la marca inscrita, esto por cuanto existe como lo manifestáramos en líneas atrás, relación en la denominación y los servicios comercializados por uno y por otro. De ahí, que este Tribunal, comparte lo dispuesto por el Registro a quo cuando expresa en la resolución venida en alzada lo siguiente: “ (...) *es criterio de esta Dirección, rechazar la inscripción de la marca RED 7/24, dado que corresponde a una marca inadmisibile por derechos de terceros, así, se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita RED (DISEÑO), por cuanto ambas protegen los mismos productos en la clase 36 internacional (...).*”, no así, lo alegado por la empresa apelante, específicamente, cuando dice: “ *Es importante destacar que el signo propuesto “RED 7/24”, es un elemento distintivo por sí solo, que hace que pueda coexistir registralmente con “RED (DISEÑO)”, por cuanto posee elementos que diferencian de la segunda, véase que los elementos “7/24” permiten al consumidor promedio diferenciarlos de la marca “RED”*”

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Contrario a lo argumentado por la empresa apelante, encuentra este Tribunal que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre el signo inscrito y el que se solicita, que podría causar confusión en el público consumidor acerca del origen empresarial de los productos distinguidos. Y ante esta situación, la protección ha de otorgarse al titular de la marca inscrita por encima de la empresa solicitante. Así, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado Elías Soley Soler en representación de la empresa Banco Agrícola S.A., y por ende confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, veintisiete segundos del cinco de julio del dos mil siete.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, citas de ley, de doctrina y de jurisprudencia invocadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Elías Soley Soler, en su condición de apoderado especial de la empresa Banco Agrícola S.A., contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas, cincuenta y cinco minutos, veintisiete segundos, del cinco de julio del dos mil siete, la que en este acto 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.- **NOTIFÍQUESE.**

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR

Marcas inadmisibles por derecho de tercero.

TE: Marca registrada o usada por terceros

TG: Marcas Inadmisibles

TNR: 00.41.33