

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2015-0573-TRA-PI

Solicitud de inscripción como marca de servicios FLEX PREPAGO (diseño)

GT CAPITAL CORP., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2015-2201)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO 0221-2016

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas treinta y cinco minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Cristian Calderón Cartín, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-800-402, en su condición de apoderado de la empresa GT CAPITAL CORP., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:22:24 horas del 4 de junio de 2015.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 15 de mayo de 2015, el Lic. Cristian Calderón Cartín, de calidades y en su condición de apoderado de la empresa GT CAPITAL CORP, constituida y existente bajo las leyes de Belize, solicitó la inscripción como marca de servicios:



En clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Servicios financieros,



servicios monetarios”.

SEGUNDO. Por resolución dictada a las 09:04:33 horas del 12 de marzo de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial objetó a la solicitud que existen inscritas las marcas “FLEXICREDITO” y “SCOTIAFLEX” ambas en clase 36 internacional, para proteger y distinguir servicios relacionados, y en razón de ello le opuso los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante, Ley de Marcas).

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:22:24 horas del 4 de junio de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: “... *POR TANTO / Con base en las razones expuestas ... SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada. ...*”.

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de junio de 2015, el Lic. Claudio Murillo Ramírez en representación de la empresa GT CAPITAL CORP., apeló la resolución referida y por escrito presentado ante este Tribunal el 6 de octubre de 2015, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios.

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del 12 de julio al 1 setiembre del 2015.

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;



CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra



inscrita la marca de servicios , registro 176703, propiedad de INVERSIONES Y CREDITOS DE COSTA RICA CD.CR.S.A., en clase 36 del nomenclátor internacional, para distinguir: “*Servicios de empresas financieras, servicios financieros relacionados con créditos personales y créditos prendarios*”, inscrito el 23 de junio de 2008 y vigente al 23/06/2018 (f. 32).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos útiles para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no probados.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción solicitada al considerar que el signo propuesto incurre en las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, sea, por derechos de terceros tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita, aunado a que distinguen servicios de la misma naturaleza y destinados a un mismo tipo de consumidor.

Por su parte, el apelante alegó que el signo propuesto por su mandante debió ser analizado en su conjunto viendo cada una de los elementos que la conforman, sea incluyendo los elementos gráficos y denominativos, y determinar con ello que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica. Siendo que el Registro en el caso que nos ocupa está tomando en consideración uno de los varios aspectos que deben valorarse para determinar que existe similitud entre los signos cotejados, sea, que ambas comparten un término de uso común. Agrega, el recurrente que actualmente existen en el Registro gran cantidad de signos inscritos y vigentes, idénticos a la



composición que utiliza su representada, y protegiendo servicios relacionados a los propuestos por su mandante. Que la compañía titular INVERSIONES Y CREDITOS DE COSTA RICA CD.CR.S.A., del registro inscrito no puede ni debe apropiarse de manera exclusiva del término FLEXI ya que este resulta genérico y de uso común para servicios financieros.

Del análisis realizado por su mandante se desprende que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica, ya que entre los mismos se desprende que los mismos son distintivos al contener elementos gráficos y denominativos que los diferencian uno de otro. En virtud de lo anterior solicita se acoja el recurso de apelación y se revoque la resolución venida en alzada y se continúe con el trámite de la solicitud y se emita su correspondiente edicto.

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, señala que para que prospere el registro de un signo éste debe tener la aptitud distintiva necesaria frente a otros para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir un riesgo de confusión de carácter visual, auditivo o ideológico.

La confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no. La confusión ideológica es la que deriva de un mismo o un parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan lo mismo, esta confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea en los signos puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos el calificador registral debe colocarse en el lugar del consumidor presunto del bien o servicio identificado en

tales signos. Luego debe atenderse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el **cotejo marcario** se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

El artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, indicado el primer inciso en la resolución apelada, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca cuando ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿quién se ve perjudicado con esa confusión? Tanto el comerciante titular de un signo confundible y que comercia productos idénticos, similares y relacionados, como el propio consumidor, cuyo derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos o servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan.

Para mayor claridad en la contraposición de los signos inscrito y solicitado, realizamos el siguiente cuadro comparativo:

Marca de servicios	Signo solicitado como marca de servicios
	



Tipo de servicios a comercializar	Tipo de servicios a comercializar
<i>“Servicios de empresas financieras, servicios financieros relacionados con créditos personales y créditos prendarios”</i>	“Servicios financieros, servicios monetarios”.

Tal como se desprende entre los signos “**FLEX** PREPAGO” y “**FLEX**ICREDITO” ambas se encuentran conformadas por un mismo factor común “**FLEX**” siendo esta la expresión que llama primordialmente la atención del signo en su parte denominativa, aunado, a que al ejercer su pronunciación estas fonéticamente suenan de manera idéntica pese al contenido de las frases empleadas “ICREDITO” y “PREPAGO” que gramaticalmente son palabras diferentes, percibiéndose con mayor fuerza el elemento “FLEX”.

Sin embargo, estas palabras “CREDITO” y “PAGO” pese a que gramaticalmente tal y como se indicó son diferentes ideológicamente evocan la misma idea o concepto en la mente del consumidor, sea, dentro de la misma actividad económica y propiamente relacionada con el ámbito crediticio, por lo que, el consumidor al verlos podría relacionar los signos como si fuesen de un mismo origen empresarial dada la identidad contenida entre ellas. Ante ello es que el signo propuesto carece de la distintividad necesaria para poder ser objeto de protección registral, procediendo de esa manera su denegatoria.

Por eso a criterio de este Tribunal de alzada las marcas contrapuestas no guardan una diferencia sustancial que las identifique, siendo que a nivel gráfico hay similitud, y fonética e ideológicamente existe identidad; aunado a que los servicios que se pretenden ofrecer en el comercio podrán ser fácilmente confundibles ya que se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil –financiera-. Este hecho hace que el consumidor no tenga posibilidad de distinguir de manera acertada si los servicios que se ofrecen con esa marca son los que ofrece una u otra empresa.



Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso número 38-IP-2004, Quito, 19 de mayo del 2004 con relación a la similitud ha dicho:

“... La prohibición no exige que el signo genere efectivamente error en los consumidores o usuarios, puesto que basta la sola existencia del riesgo de confusión, el que se presenta cuando el consumidor o usuario medio, no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, en forma equivocada a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ello. ...”.

En este sentido, siendo que los servicios que protegen las marcas contrapuestas como se indicó líneas atrás son de una misma naturaleza mercantil –financiera- estos inevitablemente serán relacionados por el consumidor como si fuesen de un mismo origen empresarial, siendo procedente denegar lo peticionado.

Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, efectivamente, tal como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos cotejados, al no existir distinción suficiente que permita su coexistencia registral, por cuanto su identidad y semejanza podría provocar un riesgo de confusión y asociación en el consumidor medio, al aplicarse el signo cuyo registro se solicita a servicios relacionados con los que protege y comercializa la marca inscrita bajo la denominación “FLEXICREDITO (DISEÑO)” registro 176703, en clase 36 de la nomenclatura internacional, procediendo de esa manera el rechazo de la solicitud propuesta.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la parte recurrente que el signo propuesto por su mandante debió ser analizado en su conjunto, analizando cada uno de los elementos que la



conforman, sea incluyendo los elementos gráficos y denominativos, y determinar con ello que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica. Al respecto, este Tribunal estima procedente aclarar que si bien los signos cotejados se conforman por un estilo y composición de letras diferentes ello no le proporciona la actitud distintiva necesaria con relación al registro que se encuentra inscrito, en virtud de que ambos son estrictamente denominativos, por lo que el consumidor al verlos los percibirá de manera similar, por ende, los podría relacionar como provenientes de un mismo origen empresarial. Máxime que tal y como se desprende utilizan el mismo tipo de color azul en la conformación de sus letras.

Debe recordar el recurrente que un signo mixto es aquel que se compone por un diseño (dibujo o figura) y un elemento denominativo (composición gramatical, sea, frases o palabras) y dentro del cual se valora cada uno de los elementos que conforman la propuesta con los que se encuentran inscritos, no siendo este el caso bajo examen ya que como se desprende del expediente bajo estudio los signos cotejados son propuestas puramente denominativas, sea, conformadas únicamente por frases o palabras con un diseño estético, pero que no le aporta al conjunto mayor aptitud distintivas, siendo tal característica un elemento débil dentro del cotejo a realizar sin proporcionarle el alcance necesario de distintividad con relación al registro inscrito para poder obtener protección registral. Aunado a que del cotejo realizado se determinó no solo que los signos contrapuesto tienen más similitudes que diferencias, sino que además los servicios que se pretenden distinguir se encuentran relacionados dentro de la misma actividad mercantil “financiera” por ende, dentro de una misma naturaleza siendo procedente el rechazo de la solicitud conforme de esa manera lo dispone el artículo 24 incisos c) y e) del Reglamento a la Ley de Marcas, como de esa manera sucedió en el presente caso. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

Siendo que el Registro en el caso que nos ocupa está tomando en consideración uno de los varios aspectos que deben valorarse para determinar que existe similitud entre los signos cotejados, sea, que ambas comparten un término de uso común. No lleva razón el petente al señalar que el Registro, tomó en consideración el empleo de un término de uso común, en virtud de que en la



resolución apelada, considerando tercero, dentro del cual se realizó el análisis del cotejo de los signos contrapuestos claramente se indica: "...Se debe tener en cuenta que la marca inscrita se compone de FLEXI seguido por la palabra CREDITO que es de uso común y fácilmente reconocida por el público, y aunque la marca es una sola FLEXICREDITO, el uso exclusivo de CREDITO no aplica por lo que la marca propuesta comparte casi en su totalidad la parte distintiva del signo inscrito...", ello refiere a que el estudio se realizó con relación al empleo de la frase FLEXI y no sobre los conceptos de uso común, tomando en consideración para dichos efectos la aplicación del artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas supra citado y en consecuencia se rechazan sus consideraciones en dicho sentido.

Agrega, el recurrente que actualmente existen en el Registro gran cantidad de signos inscritos y vigentes, idénticos a la composición que utiliza su representada, y protegiendo servicios relacionados a los propuestos por su mandante. Es de mérito indicar, que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la calificación de las mismas y conforme de esa manera lo disponen los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, no siendo así relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos en el Registro con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones violentaría el consagrado principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de recibo.

Que la compañía titular INVERSIONES Y CREDITOS DE COSTA RICA CD.CR.S.A., del registro inscrito no puede ni debe apropiarse de manera exclusiva del término FLEXI ya que este resulta genérico y de uso común para servicios financieros. Al respecto, cabe destacar en este sentido que el signo propuesto utiliza la frase FLEX que según lo indica el solicitante a folio 1 del expediente, de manera expresa: "...la palabra flex escrita en letras de fantasía en colores celeste y azul ...", como en la resolución de alzada ese elemento no cuenta con un



significado concreto u específico dentro de la propuesta, habiéndose considerado como una conformación de fantasía, sin embargo, al estar ese preciso elemento contenido en el signo propuesto no le proporcionó la aptitud distintividad necesaria con respecto al registro inscrito y es por ello que se determinó su rechazo. En atención a ello no son procedentes sus consideraciones en este sentido.

Ahora bien, si dicho elemento, como lo indica el propio recurrente en su expresión de agravios, es genérico y de uso común para los servicios financieros de igual manera debió el Registro de la Propiedad Industrial, proceder a denegar la solicitud propuesta, de conformidad con el artículo 7 inciso d) y 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo que su empleo no solo le proporcionaba una característica particular al servicio que se pretendía comercializar el cual vendría a lesionar los derechos e interese de los comerciantes y consumidores, sino que además, por el empleo de un término que es genérico y de uso común dentro de los servicios a proteger y comercializar en dicha actividad mercantil. Razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son acogidas.

Reiteramos que nuestra legislación marcaria prevé la posibilidad de inscribir signos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, en el sentido de que deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar, situación que tal y como se determinó no se ajusta al caso bajo examen, en virtud de que su representada pretende la protección y comercialización del mismo tipo de actividad mercantil “financiera”, que como consecuencia genera que una vez inmersa en el mercado el consumidor las pueda relacionar como si fuesen de un mismo origen empresarial, lo cual puede perjudicar los derechos del titular del registro inscrito. En consecuencia, procede la inadmisibilidad conforme lo dispone el artículo 8 inicios a) y b) de la Ley de Marcas supracitada. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Por las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se confirma en



todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la empresa GT CAPITAL CORP., en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:22:24 horas del 4 de junio de 2015, la que en este acto se confirma, para que se deniegue la inscripción de la marca de servicios **FLEX PREPAGO (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

Leonardo Villavicencio Cedeño

Ilse Mary Díaz Díaz

Jorge Enrique Alvarado Valverde

Guadalupe Ortiz Mora