



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1095-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “CUENTA MAESTRA ELITE”

BANCO HSBC (COSTA RICA), S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 11411-08)

Marcas y otros Signos Distintivos

VOTO N° 227-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del ocho de marzo de dos mil diez.

Recurso de Apelación, interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-487-992, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **BANCO HSBC (COSTA RICA), S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a leyes de Costa Rica, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dos minutos y veinticinco segundos del veintiuno de mayo de dos mil nueve.

RESULTANDO:

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de noviembre de 2008, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su condición antes dicha, solicitó el registro de la marca de servicios “**CUENTA MAESTRA ELITE**”, para proteger y distinguir: “seguros, servicios financieros, servicios monetarios y servicios inmobiliarios”, en **Clase 36** del nomenclátor internacional.



SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 08:42:38 horas del 8 de enero de 2009, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud de inscripción, que ya existe inscrita la marca de servicios “**ELITE**”, en clase 36 del nomenclátor internacional, bajo el registro número 92500, propiedad de la empresa **AVALCARD (COSTA RICA), S.A.**, para proteger y distinguir: “servicios financieros, relacionados con la emisión y el uso de tarjetas de crédito, débito y cargo de cheques de viajero, servicios de desembolso de efectivo, autorización de transacciones y de liquidación, así como servicios financieros prestados por medio de cajeros automáticos y otras terminales bancarias electrónicas dando información sobre la cuentas bancarias del cliente y sobre el acceso a éstas”.

TERCERO. Que habiéndosele dado trámite a la solicitud de registro presentada por cuenta de la empresa **BANCO HSBC (COSTA RICA), S.A.**, mediante resolución dictada a las quince horas con dos minutos y veinticinco segundos del veintiuno de mayo de dos mil nueve, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)*”.

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 16 de junio de 2009, la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en representación de la empresa **BANCO HSBC (COSTA RICA), S.A.**, apeló la resolución referida, y habiéndosele conferido por parte de este Tribunal la audiencia de estilo mediante resolución de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil nueve, expresó agravios.

QUINTO. Que a la sustanciación 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 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.



Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la siguiente marca de servicios:

“**ELITE**”, bajo el registro número **92500**, propiedad de la empresa **AVALCARD (COSTA RICA), S.A.**, para proteger y distinguir: “servicios financieros, relacionados con la emisión y el uso de tarjetas de crédito, débito y cargo de cheques de viajero, servicios de desembolso de efectivo, autorización de transacciones y de liquidación, así como servicios financieros prestados por medio de cajeros automáticos y otras terminales bancarias electrónicas dando información sobre la cuentas bancarias del cliente y sobre el acceso a éstas”, en clase 36 internacional, vigente desde el 25 de agosto de 1995 hasta el 25 de agosto de 2015 (ver folios 29 y 30).

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no existen hechos, con el carácter de no probados, de importancia para la resolución del presente asunto.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Planteamiento del Problema. El problema surge a partir de la solicitud presentada por parte del **BANCO HSBC (COSTA RICA), S.A.** de la marca de servicios “**CUENTA MAESTRA ELITE**”, en clase 36 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir servicios de seguros, servicios financieros, servicios monetarios y servicios inmobiliarios, para la cual el Registro le opondrá y le comunica que existe inscrita la marca “**ELITE**” para servicios idénticos y relacionados en



la misma clase del nomenclátor internacional, propiedad de un tercero con mejor derecho por dicha inscripción previa.

El Registro de la Propiedad Industrial entra a considerar las razones extrínsecas de irregistrabilidad al momento de resolver el caso, haciendo un análisis de la marca inscrita en relación con la solicitada y determina que el signo solicitado “*CUENTA MAESTRA ELITE*”, corresponde a una marca inadmisibles por derechos de terceros y que así se desprende de su análisis y cotejo con la marca inscrita “*ELITE*”, por cuanto ambas protegen servicios similares en la misma clase internacional, comprobando del estudio integral del signo propuesto que existe similitud gráfica, fonética e ideológica con el signo inscrito, con lo cual puede causarse confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, siendo que se estaría afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus servicios a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, observándose que la marca propuesta violenta el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, además de establecer que la diferencia gráfica, fonética e ideológica no es suficiente para poder diferenciar ambos signos en el mercado y aportarle la distintividad necesaria que permita su inscripción, señalando que las palabras “*CUENTA MAESTRA*” no aportan la necesaria distintividad como para poder considerar el signo como inscribible, razón por la cual rechaza la inscripción de la marca pedida.

Este Tribunal comparte la resolución dictada por el Registro **a quo**, en cuanto a las razones extrínsecas antes señaladas y además por cuanto al realizar el análisis de conjunto del signo objeto de inscripción, se determina que los términos empleados “*CUENTA MAESTRA*” no constituyen un elemento diferenciador dentro de la marca, pues dichos vocablos resultan ser de uso genérico y común, y además descriptivos de los servicios que se pretenden proteger; es decir, el signo solicitado carece de capacidad distintiva intrínseca, requisito primordial para



acceder al registro de un signo y que debe ser constatado a priori por la Administración Registral.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2, define el término de marca como: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra”*, estableciéndose la capacidad distintiva, como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como 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.

Merece subrayar que el Registrador marcario dentro de su función calificadora, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que rige la materia. Así, a efecto de determinar la distintividad, 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, y siempre 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 el caso que se conoce precisamente la marca solicitada incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de cita que establece:

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

d) Únicamente en 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.



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

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, de ahí que el órgano a-quo actuó correctamente al denegar la marca pretendida, por cuanto el signo respecto del servicio que se pretende distinguir, constituye una frase común en el tráfico bursátil, con un contenido ideológico general que comunica el tipo de servicio que se ofrece, un servicio de cuenta bancaria maestra, con todas las características que ese tipo cuentas brindan que le resultan favorables a los clientes y usuarios.

Concretamente, estamos frente a una marca denominativa compuesta por tres términos, **“CUENTA MAESTRA ELITE”** que transmiten al público consumidor un mensaje que califica en forma específica los servicios, ya que esa cuenta va a resultar beneficiosa para poder realizar una serie de transacciones a través de la misma, facilitándole los servicios al cliente con una atención especializada al mismo, constituyendo, además, palabras de uso genérico, común y asimismo descriptivas dentro del sector empresarial donde se ofrecerán los servicios que se pretenden brindar.

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 además de por las razones extrínsecas analizadas, desde el punto de vista de problemas intrínsecos de la marca propuesta, razonamiento que el Registro realizó y 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. Véase que, la marca es para distinguir “servicios de seguros, servicios financieros, servicios monetarios y servicios inmobiliarios” y, al relacionar esos servicios con el distintivo cuyo registro se



solicita, se puede concluir que los mismos se pueden prestar por medio de una cuenta fiable, de uso múltiple para la realización de diversas transacciones a través de la misma y de mucho prestigio para el consumidor, la cual, conforme a los incisos d) y g) del artículo 7° de la Ley de Marcas citada, es causal de irregistrabilidad, así como que además violenta el inciso a) del artículo 8 ibídem, en las condiciones indicadas supra.

Esa característica de “cuenta maestra” a la que se alude, es la esperada por el público consumidor al contratar los servicios protegidos por la pretendida marca y abrir una cuenta individual para obtener los beneficios de los negocios que se soliciten, de tal forma que se califica los mismos, sustentando un contenido común y descriptivo, carente de distintividad.

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios “**CUENTA MAESTRA ELITE**”, vista en su conjunto, no goza de la suficiente distintividad para identificar el servicio en el mercado, encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley en sus artículos 7 y 8, conforme se indicó, por lo que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su calidad de Apoderada Especial de la sociedad **BANCO HSBC (COSTA RICA), S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dos minutos y veinticinco segundos del veintiuno de mayo de dos mil nueve, la cual en este acto debe confirmarse.

QUINTO. 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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 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 sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su calidad de Apoderada Especial de la sociedad **BANCO HSBC (COSTA RICA), S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dos minutos y veinticinco segundos del veintiuno de mayo de dos mil nueve, la cual 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 para lo de su cargo.- **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



Descriptor:

- Marca Intrínsecamente inadmisibles
- TE: Marca descriptiva y engañosa
- TG: Marcas inadmisibles
- TNR: 00.60.55