



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2010-114-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “AHORRO PROGRAMADO” (36)

BANCO BAC SAN JOSÉ S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 6129-09)

Marcas y otros signos distintivos

VOTO N° 228-2011

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Sn José, Costa Rica, a las catorce horas, treinta y cinco minutos del veintidós de agosto de dos mil once.

Recurso de Apelación, interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, mayor, abogado, casado una vez, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ochocero cero seis, en su condición de apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, una sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, calle cero, avenida tres y cinco, en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, veintiún minutos, cuarenta y cuatro segundos del once de noviembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día diez de julio de dos mil nueve, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios, **AHORRO PROGRAMADO**, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: Seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las ocho horas, veintidós minutos, cuarenta y cuatro segundos del once de noviembre de dos mil nueve, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, en fecha quince de enero de dos mil diez, interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y cinco minutos, treinta y siete segundos del veintidós de enero de dos mil diez, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, razón por la cual conoce este Tribunal.

CUARTO. 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 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 de julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS: Por ser ésta una resolución de puro derecho, no es necesario enunciar hechos probados.

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 LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en el caso concreto, rechaza la solicitud de inscripción de la marca “**AHORRO PROGRAMADO**”, por considerar que dicho signo contiene elementos literarios de uso



común, genéricos y descriptivos que relacionados a los servicios que se desean proteger en la clase 36 internacional carecen de distintividad, por ende, inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que transgrede el artículo 7 que regula las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, literales c), d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Inconforme el recurrente, alega, que la marca AHORRO RPOGRAMADO, si bien contiene en el signo una denominación utilizada en general por los consumidores, no es menester prohibir su inscripción, por cuanto en el análisis global de la marca se puede determinar que cuenta con otro elemento fundamental que le imprime distintividad necesaria para ser aceptado como un signo de apropiación. Aduce, que la intención de su representada no es apropiarse del concepto de AHORRO en toda su dimensión, solamente en el contexto de la marca completa, tal y como se presentó en la solicitud “AHORRO PROGRAMADO”. El concepto de AHORRO no se encuentra contemplado dentro de los servicios bancarios, monetarios o financieros del BAC, en la clase 36, por lo que no sería descriptivo de sus servicios. En breves palabras, la acción de ahorrar o reservar un dinero la ejecuta el consumidor, la acción por parte del BAC es ofrecer servicios específicos a los clientes que han ahorrado un dinero. Existe una variedad de servicios que ofrece el Bac para que el cliente invierta ese dinero ahorrado. Por esa razón la marca no es descriptiva del servicio financiero, porque no describe el servicio específico de inversión de dinero. La marca “AHORRO PROGRAMADO” vista en su conjunto, es una marca distintiva de forma que los consumidores pueden distinguirla fácilmente de otra marca y distingue claramente los servicios que desea proteger en clase 36. Desde nuestro punto de vista, la marca “AHORRO PROGRAMADO” no carece de distintividad, más bien, se ubica en el margen de las marcas denominadas evocativas, cuyo registro es permisible.

CUARTO. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS POR RAZONES INTRÍNSECAS. En el caso que nos ocupa, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro **a quo**, en la resolución venida en alzada, en cuanto a que la marca solicitada incurre en las prohibiciones estipuladas en el artículo 7 incisos d) y g), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no así, en el inciso c) del numeral citado, por las razones que se dirán a continuación.



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 a que la marca 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 el artículo 7 y 8 de la citada Ley de Marcas. Precisamente como se indicó supra, la solicitud de inscripción de la marca “**AHORRO PROGRAMADO**” fue denegada por el Registro por oponerse a lo estipulado en el artículo 7 incisos c), d) y g) de la Ley de cita, sin embargo, considera este Tribunal que no es de aplicación el inciso c).

Al respecto, cabe destacar, que el inciso **c) del artículo 7** citado, prohíbe registrar como signo marcario, a aquel que tiene para los consumidores y competidores el mismo significado que el producto o servicio que se pretende distinguir con la marca. Sobre este punto, el tratadista Jorge Otamendi, ha señalado “*Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general, o por aquellas personas que se desenvuelven en ciertos ámbitos más restringidos según sea el carácter más o menos técnico de la misma, como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca. No importa si hay más de una palabra para designar lo mismo*”. (**OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 62**). A modo ilustrativo, y citando uno de los ejemplos mencionados por Otamendi, en el libro indicado, p. 68, tenemos, que “*La palabra “Mesa” no es registrable para mesas pero sí lo es para heladeras*”, nótese que en este caso específico, el consumidor efectuaría una relación directa entre el nombre y el bien que se pretende proteger, que la expresión “Diesel” no es registrable para distinguir combustibles, pero sí para prendas de vestir. De tal forma, y partiendo, de lo dicho anteriormente, concluye este Tribunal que en el caso que nos ocupa no es de aplicación el inciso c) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por lo que el Registro **a quo**, no lleva razón al aplicar el inciso en mención, ya que el signo que se pretende inscribir, no es la forma usual con la que el público consumidor o los empresarios conocen algún tipo de trámite bancario, financiero, monetario o inmobiliario.



Nótese que por imperativo de ley, el Registro 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** sustente la denegatoria, por cuanto encontró que el signo respecto del servicio que se pretende distinguir, constituye una frase común con un contenido ideológico general que comunica el tipo de servicio que se ofrece. Concretamente, estamos frente a una marca denominativa conformada por términos, que transmiten al público consumidor un mensaje que califica en forma específica los servicios, constituyendo, además, palabras descriptivas dentro del sector empresarial donde se ofrecerán los servicios que se pretenden brindar.

Una vez analizado el proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita con la fundamentación normativa que se plantea, analizando la causal prevista en el **inciso d) del artículo 7** de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, este Tribunal arriba a la conclusión, que la marca solicitada **“AHORRO PROGRAMADO”** sí contraviene lo dispuesto por la normativa dicha, ya que dentro de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas, no pueden registrarse como tales, aquellas que califican o describen alguna característica del producto o servicio de que se trata, toda vez que lo que se impide es la autorización de aquellos signos que resulten descriptivos de los productos o servicios amparados, siendo útil resaltar lo que la doctrina ha señalado al respecto:

“El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” (OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108).



Por lo que la negativa a autorizar la inscripción de la marca “**AHORRO PROGRAMADO**”, en **clase 36** de la Clasificación Internacional de Niza, debe hacerse con fundamento en lo dispuesto por el **inciso d) del artículo 7** de la Ley de Marcas, al ser la denominación objetada, descriptiva de características, respecto a los servicios a proteger, a saber, *seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios*, el signo “**AHORRO PROGRAMADO**”, está conformado de dos palabras “**AHORRO**” y “**PROGRAMADO**”, siendo, que los vocablos aludidos según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Editorial Espasa Calpe, Vigésima Segunda Edición, 2001, p, 77 y 1842, se definen por su orden, “*ahorro, m. Acción de ahorrar. //2. Cosa que se ahorra (...)*”, “*ahorrar*”, se define como “*ahorrar. (...) tr. Reservar alguna parte del gasto ordinario. U.t.c.p.rnl. //2. Guardar dinero como previsión para necesidades futuras*”, y la palabra “**PROGRAMADO**”, que proviene de la palabra “**PROGRAMAR**”, la cual se define “*programar. (...) //2. Idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto*”.

De la definición de dichos vocablos, y tomando en consideración que con el signo solicitado se pretenden proteger los servicios mencionados anteriormente, es válido indicar que el signo solicitado en su conjunto, sin duda alguna describe una característica de los servicios a proteger al dar a entender a los clientes-usuarios, que al adquirir esos servicios, *seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios*, podrían llegar a obtener algún tipo de ganancia o beneficios, en otras palabras, esos servicios les genera recursos o bienestar personal, ya que el ahorro programado dentro de una institución bancaria es una modalidad para ahorrar y generar ganancias, de tal forma que la expresión “**AHORRO PROGRAMADO**”, se relacionada con los servicios a identificar por la marca, lo cual conforme al **inciso d) del artículo 7** de la Ley de Marcas es causal de irregistrabilidad. Por su parte, los tratadistas, Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse, en relación a las marcas descriptivas, han manifestado lo siguiente:

“La designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales (...) carecen de distintividad, ya que la cualidad que describen es coincidente con la de otros productos...” (MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. y SOUCASSE, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La



Roca, Buenos Aires, 2000, p. 63)”.

Partiendo de lo anterior, considera este Tribunal, que el signo solicitado no goza de la suficiente aptitud distintiva para que le sea concedida su protección, aquella característica esencial que debe ostentar un signo, pues, su función es la de “(...) *individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión (...)*” (**Tribunal Primero Civil, Voto N° 831-R de las 7:30 horas del 6 de julio del 2001. En igual sentido, el Voto N° 181-2006, dictado por es6te Tribunal a las 12:15 horas del 3 de junio de 2006**”, de ahí, que sea aplicable también la disposición contenida en el **inciso g) del artículo 7** de la Ley citada, tal y como acertadamente lo establece el Registro en la resolución impugnada, sucediendo que dicho apartado prohíbe realizar un registro que “*No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*”. 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, se indica expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter distintivo. Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, lo que no se da en el presente caso, según lo explicado.

Por las razones expuestas, considera este Tribunal que los argumentos de la representación de la sociedad recurrente no son de recibo, ya que como se ha señalado líneas atrás, el signo pretendido es descriptivo de características y por ende, 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 “*seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios*”, y al relacionar esos servicios con el distintivo cuyo registro se solicita, se puede concluir que los mismos se pueden utilizar por medio de un ahorro programado que es una modalidad para ahorrar y generar ganancias, lo cual conforme **al inciso d) y g) del artículo 7** de la Ley de Marcas citada, es causal de irregistrabilidad.

QUINTO. Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicios “**AHORRO PROGRAMADO**”, 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 conforme se indicó, por lo



que, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su calidad de apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiún minutos, cuarenta y cuatro segundos del once de noviembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

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 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas, doctrina y jurisprudencia que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Aarón Montero Sequeira**, en su condición de apoderado especial del **BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, veintiún minutos, cuarenta y cuatro segundos del once de noviembre de dos mil nueve, 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 para lo de su cargo.-
NOTIFÍQUESE.-

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



Descriptores:

Marcas intrínsecamente inadmisibles

TE. Marcas inadmisibles

TNR. 00.41. 55

Marca Descriptiva

TG. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TNR. 00.60.74

Marca con falta de distintividad

TG. Marca intrínsecamente inadmisible

TNR. 00.60.69