



Expediente No. 2007-0082-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca de servicio “PYMES VOUCHER”

BANCO BANEX, S.A., apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2482-05)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO N° 251- 2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVA— Goicoechea, a las once horas con treinta minutos del dieciocho de julio de dos mil siete.

Recurso de Apelación presentado por la licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor de edad, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos ochenta y siete– novecientos noventa y dos, en su calidad de apoderada especial de la sociedad **BANCO BANEX SOCIEDAD ANONIMA**, con cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cuarenta y seis mil ocho, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y dos minutos del treinta de agosto dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante el memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete de abril de dos mil cinco, la sociedad Banco Banex S.A., solicitó la inscripción de la marca de servicio “**PYMES VOUCHER**”, para proteger y distinguir seguros, servicios financieros, servicios monetarios, negocios inmobiliarios, y por escrito presentado el doce de julio del mismo año se aclara que no se hace reserva del término PYMES aparte de cómo se muestra en la marca.



SEGUNDO. Que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y dos minutos del treinta de agosto de dos mil seis, dispuso declarar sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en las disposiciones contempladas en los artículos 7 incisos g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y por considerar, que la marca solicitada no es susceptible de protección registral al estar conformada por términos genéricos y de uso común, además, porque los términos pymes y voucher son términos conocidos en el ambiente financiero siendo de uso común y descriptivos de los servicios que pretende protegerse.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la licenciada Denise Garnier Acuña, en la calidad indicada supra, interpuso *Recurso de Apelación*, fundamentando que la marca de su representada posee suficientes cualidades distintivas, que la forma en que se combinan los términos Pymes y Voucher es novedosa y sin ningún antecedente en el sector pertinente y aclara que no se hace reserva del término Pymes aparte de como se muestra en la marca.

CUARTO. Que a la substanciación 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 plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista con tal carácter el siguiente: Que la licenciada Denise Garnier Acuña, de calidades indicadas, es apoderada especial de la sociedad BANCO BANEX S.A. (ver folio 3).



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

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS ARGUMENTOS DE LA APELANTE. Mediante la resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del treinta de agosto de dos mil seis, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la solicitud de la marca de servicio “**PYMES VOUCHER**”, apoyándose en los artículos 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y, porque además, consideró que los términos que componen la marca solicitada dentro del ámbito comercial y financiero son de uso descriptivo, necesario y no posee el requisito esencial de la distintividad.

Inconforme con tal declaratoria, el representante de la empresa recurrente, señaló en su escrito de apelación, que la marca de su representada posee suficientes cualidades distintivas, que la forma en que se combinan los términos Pymes y Voucher es novedosa y sin ningún antecedente en el sector pertinente. Sin embargo, a pesar de la disconformidad planteada, el apelante dentro de la audiencia conferida por este Tribunal, no se apersonó a formular agravios.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Una vez analizado el signo cuyo registro se solicita “**PYMES VOUCHER**”, como marca de servicio, con la fundamentación normativa que se plantea, al que se hizo referencia supra, este Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le es aplicable el inciso g) del artículo 7° de la ley de cita, puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo por razones intrínsecas, el cual al efecto dispone lo siguiente: “*Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica*”.

QUINTO. En ese sentido merece resaltarse que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2°, define el término marca y lo considera, como cualquier signo o combinación



de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. En el presente caso, la marca que se solicita registrar es de tipo denominativo conformada por dos vocablos que engloban sus propias definiciones, y es clasificada como marca de servicio. Las marcas de servicio, debemos tener presente que resultan similares 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, las contemple entre los signos susceptibles de registro, siempre que cumpla con la cualidad fundamental de ser distintiva. La distintividad, resulta ser la característica fundamental que debe ostentar un signo para que sea consentido su registro, 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, Nº 831-R de las 7:30 horas del 6 julio de 2001). Bajo esa línea de pensamiento, la marca de servicio debe tener la capacidad de individualizar y diferenciar el servicio prestado, de modo tal que el usuario pueda seleccionarlo sin ninguna dificultad. El autor, Jorge Otamendi refiere que esta marca “... *identifica algo específico que podemos solicitar, un servicio uniforme prestado a través del tiempo, distinguiendo ese servicio de otros servicios iguales*”. (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 3ª Edición Abeledo Perrot- Buenos Aires, pág.23).

SEXTO. En el caso concreto, la marca de servicio que pretende el amparo registral denominada “**PYMES VOUCHER**”, está compuesta por dos vocablos escritos en letras mayúsculas de tipo especial, las cuales poseen un significado propio dentro del lenguaje común, y representan palabras comunes para las personas que se desenvuelven dentro del campo empresarial, financiero, negocios de bienes raíces, y seguros, en particular al referirse a las Pymes, y esos términos cuentan con un significado conforme a los diccionarios de las diferentes lenguas. Según lo señala la resolución recurrida, en el caso de Pymes resulta un término castellano definido por la Real Academia de la Lengua Española que viene a ser la abreviación de pequeñas y medianas empresas; el otro término que conforma la marca pretendida que es “Voucher” aunque se presente enunciado en un idioma diferente al castellano, cuya traducción al español es “comprobante”, resulta un vocablo ampliamente conocido por el público en general como por el consumidor promedio de los servicios



relacionados que desean distinguirse. Se trata de la combinación de dos palabras de uso común que designan servicios dentro del sector financiero, específicamente un tipo de empresa de auge dentro de la actividad económica sea las empresas Pymes y, como Voucher se entiende y se llama así por la generalidad al tipo de comprobante que se extiende al realizar una compra con una tarjeta de crédito o débito. Esos, son términos específicos que en el sector empresarial, financiero y de negocios son los utilizados por los empresarios y el público consumidor para identificar la naturaleza de una empresa específica y un comprobante, lo cual mantiene relación estrecha con los servicios que serían identificados por la marca que solicita el registro y resultan elementos necesarios para desarrollar algunos servicios financieros, servicios monetarios, negocios inmobiliarios y hasta seguros.

En tal sentido, estima este Tribunal que no lleva razón la apelante al considerar que la marca de su representada posee suficientes cualidades distintivas ya que resulta una marca que podría confundir al consumidor y sabemos que la finalidad última buscada por el sistema de marcas es la transparencia del mercado, de ahí que, todo signo marcario debe tener capacidad distintiva, y no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, conforme las prohibiciones de registro contempladas en el artículo 7º de la Ley de Marcas.

En lo que corresponde al caso concreto, coincide este Tribunal con lo declarado por el Registro en cuanto a que el signo formado de esta manera **“PYMES VOUCHER”** no posee la suficiente distintividad. Además, dicha marca podría inducir a error al público consumidor, al utilizarse términos tan usuales tanto a nivel general como del sector pertinente, ya que mantener el vocablo **“PYMES”** dentro de la denominación marcaria solicitada, aunque se señale que no se hace reserva sobre este término, lograría producir en el público consumidor una expectativa, en el sentido de llevarlo a establecer que los servicios son exclusivos para este tipo de empresas y se asocia en el mundo financiero al incentivo de ellas. Sin embargo entre los servicios protegidos este tipo de empresas no está concretamente contempladas, por lo que su uso podría ser engañoso lo cual, encaja dentro de las prohibiciones contenidas en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas. Esta prohibición pretende evitar que se produzca



confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo a fin de conservar el fin informativo de la marca, que busca brindar el origen empresarial de los productos y servicios y la calidad de éstos, para que a su vez se produzca la transparencia del mercado que es la finalidad última buscada por el sistema de marcas. Doctrinariamente se expone que: *“Las indicaciones engañosas, por el contrario, provocan en los consumidores un riesgo de error y engaño. Lejos de contribuir a la transparencia del mercado, una indicación engañosa puede producir equivocaciones y desorientación entre los consumidores”* FERNANDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marca*. Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2004, p.233. Así, es claro que un signo que se solicite como marca no debe ser susceptible de inducir al público a error.

SETIMO. Si bien la empresa solicitante, en su escrito de apelación señala que no hace reserva del término Pymes, tal determinación, estima este Tribunal, no dota de distintividad a la marca solicitada ya que registralmente la marca quedaría circunscrita al término **“VOUCHER”** y éste, como se indicó es el término común en el comercio para denominar el recibo o comprobante de pago electrónico que se le entrega al consumidor al realizar una compra con una tarjeta de débito o crédito, por lo que no se podrá proteger aisladamente como marca de servicio ni resultaría un término de apropiación exclusiva.

En este contexto, el carácter distintivo juega un papel preponderante dentro del derecho marcario, al no representar las marcas de servicio, una excepción dentro de los signos distintivos que puede utilizar el productor o comerciante en el ejercicio de su actividad, éstas, deben poseer suficiente carácter distintivo que las hagan registrables.

OCTAVO. Bajo los anteriores términos, puede concluirse que lo alegado por la recurrente en relación a que la marca solicitada posee suficientes cualidades distintivas no puede acogerse ya que como se consideró carece de distintividad al combinarse términos comunes. Tampoco puede admitirse como fundamentación que la forma como se combinan los términos Pymes y Voucher es novedosa y sin ningún antecedente en el sector pertinente, al respecto este



Tribunal en el voto N°022-2006 de las 10:30 horas del 09 de febrero de 2006 señaló: “...*la novedad a que se refiere el apelante, es lo que en doctrina se conoce como disponibilidad de la marca, es decir, que la marca no haya sido ya adoptada,(...) No obstante lo anterior, lo que debe ser objeto de constatación es la capacidad distintiva que todo signo debe cumplir en relación con el producto o servicio al que identifica, en otras palabras, el signo cuyo registro se requiere debe poseer, intrínseca o extrínsecamente, las condiciones para acceder a ese registro, pues puede suceder que la marca sea disponible, pero no tener las cualidades necesarias para identificar el producto o servicio.*”

Consecuentemente, según lo dispuesto por la propia definición de marca contenida en el numeral 2 de la Ley, este tipo de marcas necesariamente deben ser distintivas, requisitos que no reúne la marca propuesta, tanto por ser una combinación de palabras comunes como eventualmente engañosa respecto de los servicios que pretenden distinguirse. En este sentido, este Tribunal comparte la irregistrabilidad decretada por parte del Registro, de la marca de servicio “**PYMES VOUCHER**” fundamentado en las razones antes indicadas.

NOVENO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones, doctrina y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que la marca de servicio “**PYMES VOUCHER**”, vista en su conjunto, resulta en definitiva una marca a la que no es posible conferirle protección registral, por lo que es procedente declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* presentado por la empresa BANCO BANEX SOCIEDAD ANONIMA., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta y dos minutos del treinta de agosto de dos mil seis, la cual se confirma en este acto.

DECIMO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Se declara sin lugar el Recurso de Apelación presentado por la licenciada **Denise Garnier Acuña**, en su calidad de apoderada especial de **BANCO BANEX SOCIEDAD ANONIMA**, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del treinta de agosto de dos mil seis, 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.**

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Walter Méndez Vargas

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR:

- Marca con falta de distintividad
- Marca engañosa