



Expediente N°: 2007-0083-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca de servicio “PYMES GANADERO”

Banco Banex S.A., apelante

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2483-05)

Marcas y Otros Signos

VOTO N° 263-2007

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con cuarenta minutos del primero de agosto de dos mil siete.

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **Denise Garnier Acuña**, mayor, casada, abogada y notaria, vecina de Escazú, 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 S.A.**, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cero cuarenta y seis mil ocho, con establecimiento administrativo y comercial situado en Edificio Esquinero de Banco Banex, calle cero, avenida primera, San José, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, del veintiocho de agosto de dos mil seis.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil cinco, la licenciada Denise Garnier Acuña, en representación del Banco Banex S.A., solicitó la inscripción de la marca de servicios “**PYMES GANADERO**”, en clase 36 de la nomenclatura internacional, para distinguir seguros, servicios financieros y servicios monetarios.



SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, del veintiocho de agosto de dos mil seis, declara sin lugar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “**PYMES GANADERO**” presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, por el Banco Banex S.A., con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por considerar, asimismo, que el distintivo marcario carece de toda novedad, debido a que su uso se ha convertido en una designación descriptiva y necesaria, por lo cual no posee el requisito esencial de la distintividad.

TERCERO. Que inconforme con la resolución mencionada, la licenciada Garnier Acuña, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veinte de octubre de dos mil seis, vía fax, interpuso recurso de apelación.

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 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 el Juez Rodríguez Jiménez, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como único hecho probado, de interés para la resolución de este asunto, que la licenciada Denise Garnier Acuña es apoderada especial de la empresa **BANCO BANEX S.A.** (Ver folios 26 y 27).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con



el carácter de no probados, de interés para la resolución del caso bajo examen.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se tiene que la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial denegó el registro del signo “**PYMES GANADERO**”, con fundamento en el literal j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por cuanto, según lo estimó dicha Dirección, la marca solicitada carece de toda novedad, por cuanto corresponde al nombre de un servicio en particular en los ámbitos comerciales y financieros y según la acepción que muestra el Diccionario de la Real Academia Española, se ha convertido en una designación descriptiva y necesaria, la cual no posee el requisito esencial de la distintividad, haciendo imposible el registro de la misma.

Por su parte, la sociedad recurrente destacó en su apelación y en la expresión de agravios, que la novedad de un signo distintivo no radica solamente en que se trate de un término inventado o creado por su titular, sino también en la forma en que se combinan términos o palabras conocidos. Aduce además, que muchas palabras de uso común se encuentran registradas y con una fuerza distintiva que no podría dejar de reconocerse y que los términos PYMES GANADERO es novedosa y sin ningún antecedente en el sector pertinente. Señala que no se hace reserva con respecto al término PYMES y que, el término GANADERO no tiene ninguna relación ni describe el servicio que se pretende proteger, por lo que resulta novedoso y con suficiente capacidad distintivas.

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978, marca es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Se recoge en este numeral, una



característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, su aptitud distintiva, considerada como la característica esencial de la marca, y que se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros, y permite que el consumidor o usuario los diferencie e identifique. Este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre el registro o no de una marca, ha resuelto reiteradamente, que un signo es inscribible no sólo cuando cumple plenamente con esa característica de aptitud distintiva, sino también cuando no sea incurso en alguna de las causales de impedimento de registro comprendidas en los artículo 7 y 8 de la citada Ley de Marcas.

Para lo que interesa en esta oportunidad, el literal j) del artículo 7 de la Ley citada, estipula que no se puede otorgar el registro a una marca que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata, causal bien aplicada en la resolución del a quo, por cuanto es criterio de este Tribunal que el signo propuesto es factible de causar engaño o confusión.

Partiendo de lo anterior, tenemos que la marca solicitada está conformada por dos términos “**PYMES**” y “**GANADERO**” que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española significan: “PYME. (Acrón. de pequeña y mediana empresas. f. Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un numero reducido de trabajadores, y con un moderado volumen de facturación” y GANADERO: “ganadero, ra. adj. Perteneciente o relativo al ganado. // 2. Dicho de un animal: Que acompañan al ganado. // 3. m. y f. Dueño de ganados, que trata en ellos y hace granjería. // 4. Persona que cuida del ganado. // - de mayor hierro o señal. m. y f. ganadero que tiene mayor número de cabezas”. (**Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe S.A., 2003, edición electrónica 1.0 correspondiente a la segunda**



tirada, corregida, de la 22^{ava} edición impresa, Tomos I y II, p.p. 1871 y 1114 respectivamente).

Si bien es cierto, tal y como consta a folio dos del expediente, la marca que nos ocupa, es para proteger y distinguir en clase 36 de la Nomenclatura Internacional de Niza, seguros, servicios financieros y servicios monetarios, no obstante, cabe destacar que, dicho giro comercial relacionado con los vocablos “**PYMES**” y “**GANADERO**” podría inducir a los consumidores a engaño, en el sentido, de que éstos, pueden llegar a pensar que están en presencia de una marca que distingue la forma de acrecentar por un lado sus finanzas, o bien, que podrían obtener un financiamiento a un bajo interés, a efecto, de aumentar la producción ganadera, por considerar, que están en presencia de una entidad que asegura y financia la actividad ganadera, sin detenerse a pensar, que los servicios pueden no tener relación alguna con la ganadería, de tal forma, que el signo distintivo en mención lleva a engaño al consumidor, en el sentido, que la marca bajo estudio puede inducir a que el consumidor crea que los servicios son de naturaleza “ganadera”. En este sentido Carlos Fernández Novoa señala lo siguiente: *“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).**

Al respecto, cabe señalar que, las marcas que llevan a error al consumidor, sea, a pensar una cosa siendo otra, se denominan marcas engañosas, por lo que este Tribunal comparte lo indicado por el Registro a quo en la resolución impugnada cuando citando a Eduardo Pachano Calderón, Temas Marcarios, Editorial Livrosca, manifiesta que: *“(...) No podrán registrarse como marcas los signos que: [...] h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el*



modo de fabricación, las características o cualidades o la aplicación para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (...).”.

QUINTO. SOBRE LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO. La empresa solicitante, en su escrito de apelación señala que la marca “**PYMES GANADERO**” goza de suficientes cualidades distintivas, sin embargo, estima este Tribunal que, los vocablos indicados no confieren distintividad a la marca solicitada, ya que las expresiones “**PYMES GANADERO**” son términos de uso común en los círculos financieros y bancarios, por lo que no resultaría factible la apropiación exclusiva de los términos mencionados. Las marcas deben contribuir a la transparencia del mercado, sea, a la promoción de la competencia, de tal forma, que un signo no debe constituirse en un obstáculo al comercio sino más bien en un estímulo de éste. Por ende, si existen ciertos vocablos, que sin ser el nombre propio del producto o servicio que protege la marca, son en realidad palabras de uso común que se utilizan con un carácter informativo por todo aquel que pretenda competir en una determinada actividad económica, no es posible, que sólo un agente económico se lo apropie, pues tal situación provocaría una especie de monopolio de la actividad, que provocaría sacar del mercado a todo aquel que quiera incursionar en el mismo negocio. Por lo anterior, puede concluirse que lo alegado por la empresa apelante, en cuanto a que la marca posee suficientes cualidades distintivas no puede acogerse, ya que como se indicó carece de distintividad al combinarse términos de uso común en el argot económico, siéndole aplicable lo dispuesto por el literal g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que impide el registro de un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio que pretende distinguir.

Por lo anterior, tampoco es de recibo lo argumentado por la empresa apelante cuando aduce que la forma como se combinan los términos “**PYMES**” y “**GANADERO**” es novedosa y sin ningún antecedente en el sector pertinente. En línea con este argumento, debe tomarse en cuenta lo que dijo este Tribunal en el voto N° 022-2006 de



las 10:30 horas del 09 de febrero de 2006, cuando 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.*”

En definitiva, y tomando en consideración la doctrina y jurisprudencia citada, este Tribunal es del criterio que, la característica engañosa y falta de distintividad que ostenta el signo propuesto, hace que no pueda ser elegible para ser registrado, imponiéndose el rechazo de la solicitud planteada.

SEXTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a las consideraciones que anteceden, encuentra este Tribunal que el signo propuesto para su registro, “**PYMES GANADERO**”, resulta ser, engañoso y carente de distintividad, todo lo cual le menoscaba su aptitud para poder distinguir los servicios, sean seguros, servicios financieros y monetarios de los demás del mismo tipo que se encuentren en el mercado, por lo que, con fundamento en el artículo 7 literales g) y j), resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Denise Garnier Acuña, en su calidad de apoderada especial de la empresa **BANCO BANEX S.A.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta minutos del veintiocho de agosto de dos mil seis, la cual, en lo apelado, se confirma.

SETIMO. AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039, 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 en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y nueve minutos, del veintiocho de agosto de dos mil seis, la cual, en lo apelado, 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.**

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Priscilla Loretto Soto Arias

Lic. Walter Méndez Vargas

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

Descriptores

- Solicitud de inscripción de la marca**
- Marcas intrínsecamente inadmisibles**